特許庁委託

# 台湾における先使用権と公証制度

# 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント

2014年3月

公益財団法人 交流協会

特許庁委託

# 台湾における先使用権と公証制度
# 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント

2014 年 3 月

公益財団法人交流協会

目　次

# A.　台湾における先使用権と公証制度


**第一章　台湾における知的財産権の概要 ........ 1**

第一節 知的財産権の概要と制限 ........ 1
1.　知的財産権の概要 ........ 1
2.　知的財産権の制限 ........ 1
第二節 専利権 ........ 7
1.　専利権の概要 ........ 7
2.　専利法の先使用権 ........ 8
第三節 商標権 ........ 9
1.　商標権の概要 ........ 9
2.　商標法の先使用権 ........ 10
3.　商標法の先使用権事例の分析 ........ 13
4.　商標法の先使用権のまとめ ........ 16

**第二章　専利法の先使用権制度の説明 ........ 17**

第一節 先使用権制度の概要 ........ 17
1.　立法目的 ........ 17
2.　台湾の先使用権に係る法改正の沿革 ........ 18
第二節 各国の立法制度の比較 ........ 19
1.　米国 ........ 19
2.　ドイツ ........ 23
3.　日本 ........ 24
4.　米国、ドイツ、日本の先使用権制度の総合比較 ........ 27
第三節 先使用権の性質 ........ 28

**第三章　台湾特許先使用権制度要件の分析 ........ 30**

第一節 条文構成要件の概要 ........ 30
第二節 台湾の先使用権構成要件の分析 ........ 30
1.　先使用権者適格 ........ 31
2.　先使用権の範囲 ........ 32
3.　先使用権主張の前提 ........ 37
4.　日本専利法先使用権構成要件の概要 ........ 40
5.　台湾及び日本の専利法における先使用権要件の比較 ........ 44
第三節 台湾の専利先使用権の内容 ........ 45
1.　先使用権の態様 ........ 45

2. 先使用権の態様の転換......46

**第四章 台湾専利(特許、実用新案、意匠をカバー)先使用権に関する判決の紹介......49**

第一節 専利先使用権論争を含む司法統計......49

1. 件数統計......49
2. 類型別統計......50

第二節 勝訴判決の紹介......54

1. 智慧財産裁判所 99 年度(2010 年)民専訴字第 229 号民事判決......54
2. 台湾高等裁判所台南支部 97 年度(2008 年)智上字第 6 号民事判決......57
3. 台湾高等裁判所台南支部 92 年度(2003 年)智上字第 5 号民事判決......62
4. 台湾桃園地方裁判所 87 年度(1998 年)自字第 215 号刑事判決......65
5. 台湾台中地方裁判所 96 年度(2007 年)智字第 33 号民事判決......68
6. 台湾高等裁判所台南支部 89 年度(2000 年)上易字第 1487 号刑事判決......71
7. 台湾士林地方裁判所 93 年度(2004 年)智字第 20 号民事判決......75
8. 台湾士林地方裁判所 94 年度(2005 年)智字第 9 号民事判決......77
9. 勝訴判決整理のまとめ表......79

第三節 敗訴判決の紹介......80

1. 智慧財産裁判所 100 年度(2011 年)民専上字第 47 号民事判決......81
2. 智慧財産裁判所 97 年度(2008 年)民専上字第 10 号民事判決......83
3. 台湾高等裁判所 95 年度(2006 年)智上字第 48 号民事判決......85
4. 台湾高等裁判所 96 年度(2007 年)智上字第 31 号民事判決......86
5. 台湾台湾地方裁判所 87 年度(1998 年)訴字第 90 号民事判決......88
6. 台湾苗栗地方裁判所 94 年度(2005 年)重智字第 1 号民事判決......89
7. 智慧財産裁判所 101 年(2012 年)民専訴字第 41 号民事判決......91
8. 敗訴判決をまとめた表......92

第四節 裁判所が先使用権の争点を斟酌しなかった判決についての再論......94

1. 智慧財産裁判所 100 年度(2011 年)民専訴字第 72 号民事判決......94
2. 智慧財産裁判所 99 年度(2010 年)民専訴字第 95 号民事判決......96
3. 智慧財産裁判所 99 年度(2010 年)民専上更(一)字第 7 号民事判決......98
4. 智慧財産裁判所 98 年度(2009 年)民専上字第 45 号民事判決......100
5. 台湾高等裁判所 97 年度(2008 年)智上易字第 15 号民事判決......103
6. 台湾高等裁判所台南支部 95 年度(2006 年)智上更(一)第 2 号民事判決......104
7. 智慧財産裁判所 100 年度(2011 年)民専訴字第 46 号民事判決......107
8. 8.智慧財産裁判所 98 年度(2009 年)民専上字第 62 号民事判決......109
9. 智慧財産裁判所 101 年度(2012 年)民専訴字第 19 号民事判決......111

第五節 まとめ......113

1. 専利出願日「前」の先使用の行為又は必要な準備:......113
2. 出願日前に存在した製品が本件専利の技術と確かに同一である:......113
3. 先使用行為を主張する製品と被告製品が同一である:......114

4. 台湾域内で先に使用されていること: ...... 114

**第五章 公証制度の必要性 ...... 115**

第一節 証拠の効力 ...... 115
第二節 公証制度の必要性 ...... 116

**第六章 台湾における公証制度の紹介 ...... 118**

第一節 公証制度の意義と法律規定 ...... 118
第二節 公証の範囲と効力 ...... 119
1. 公証可能な事項 ...... 119
2. 公証の効力 ...... 121
3. 公正証書の作成方法 ...... 122
第三節 認証の範囲と効力 ...... 124
1. 認証可能な事項 ...... 124
2. 認証の効力 ...... 126
3. 認証方法 ...... 127
第四節 公正証書と認証の比較 ...... 128
第五節 公証人 ...... 129
第六節 公正証書と認証の手数料 ...... 130
第七節 その他の可能な証拠収集方法 ...... 132
1. 弁護士又は専門家による立会い ...... 132
2. デジタル署名又はデジタル認証 ...... 134

**第七章 先使用権 VS.公証制度の判決紹介 ...... 136**

第一節 台湾板橋地方裁判所 94 年度(2005 年)重智(一)字第 22 号民事判決 ...... 136
1. 本件事案の概要 ...... 136
2. 原告の主張内容 ...... 136
3. 被告の抗弁内容 ...... 138
4. 裁判所の心証・判断 ...... 138
第二節 台湾高等裁判所 95 年(2006 年)智上字 60 号民事判決 ...... 140
1. 本件事案の概要 ...... 140
2. 控訴人の主張内容 ...... 140
3. 被控訴人の抗弁内容 ...... 140
4. 裁判所の心証・論断 ...... 140
第三節 最高裁判所 96(2007 年)台上字 2787 号民事判決 (原判決を破棄し、審理を二審へ差戻し) ...... 141
1. 本件事案の概要 ...... 141
2. 上告人の主張内容 ...... 141
3. 相手方上告人の抗弁内容 ...... 141

4. 裁判所の心証・判断 141
第四節 台湾高等裁判所 97(2008 年)智上更(一)字第 1 号 142
1. 本件事案の概要 142
2. 控訴人の主張内容 142
3. 相手方控訴人の抗弁内容 142
4. 裁判所の心証・判断 143
**第八章 台湾知的財産権訴訟に公証制度が使用された判決の紹介 144**
第一節 概論 144
第二節 証拠保全のため、公証人に公開ウェブサイトで当該時間点に目撃した資料のダウンロード・印刷を依頼 145
1. 原告による公証制度使用の態様: 145
2. 被告による公証制度使用の態様: 146
第三節 公証人に特定物の現状について公正証書の作成を依頼 146
1. 原告による公証制度使用の態様: 146
2. 被告による公証制度の使用の態様: 147
第四節 公証人の立会いのもとで製品を購入 148
1. 原告による公証制度の使用の態様: 148
2. 被告による公証制度の使用の態様: 148
第五節 特定の文書について公証人に公正証書又は認証証書を作成させる 149
1. 原告による公証制度の使用の態様: 149
2. 被告による公証制度の使用の態様: 149
第六節 まとめ 150
**第九章 実務に関する留意事項及び分析 152**
第一節 先使用権に関する事項 152
1. 先使用権主張の要件 152
2. 実務運用 154
第二節 公証制度に関する事項 158
**第十章 結論 162**
第一節 先使用権立法政策の大幅な改変 162
第二節 公証制度立法政策の規制緩和 163
第三節 実務上の運用情況 163
第四節 本報告のアドバイス 164

## B. 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント


**第一章 はじめに ..... 170**

**第二章 特許代理業界の比較 ..... 172**

第一節 台湾特許代理制度の沿革 ..... 172
第二節 中国の特許代理制度の沿革 ..... 173
第三節 台湾人の中国特許代理人試験への参加による制度上の統合 ..... 175
第四節 特許代理業界全体の比較 ..... 177
1. 台湾の特許代理業界 ..... 177
2. 日本出願人の台湾特許出願を代理する主な特許事務所 ..... 180
3. 日本出願人の中国特許出願を代理する主な特許事務所 ..... 181
第五節 台湾の特許事務所における中国特許業務に関する経営形態 ..... 183
第六節 中国の特許事務所における台湾特許業務に関する経営形態 ..... 183

**第三章 特許明細書の観点から比較した両岸の言語 ..... 184**

第一節 中国語とは何か ..... 184
第二節 両岸の中国語の違い ..... 186
1. 字体の比較 ..... 187
2. 単語面の比較 ..... 190
3. 文体の比較 ..... 193
4. 特許明細書の記載における比較 ..... 194
第三節 台湾用明細書と中国用明細書の相互変換 ..... 195
第四節 台湾の特許事務所が両岸の特許明細書を処理する際の各種態様 ..... 195

**第四章 明細書の観点から比較した両岸特許法規 ..... 197**

第一節 出願書類の記載に関する規定の比較 ..... 197
1. 明細書に関する規定 ..... 197
2. 特許請求の範囲に関する規定 ..... 201
3. 要約書に関する規定 ..... 214
4. 図面に関する規定 ..... 215
第二節 特許請求の範囲の解釈についての規定の比較 ..... 216
1. 解釈方法の基本規定 ..... 216
2. 両岸共通の判断原則 ..... 216
3. 開示利用ルール（Disclosure-dedication rule ） ..... 217
4. 従来技術の抗弁 ..... 218
5. 製造の方法による物の特定 ..... 218
6. 手段機能言語 ..... 219
第三節 権利行使の規定に関する比較 ..... 221
1. 司法訴訟 ..... 221

2. 行政処理（行政による特許権侵害紛争の処理） 221
**第五章 特許管理実務の比較 223**
第一節 出願管理実務の相違点 223
1. PTC（特許協力条約）ルートとパリ条約ルート 223
2. 書面(紙)による出願と電子出願 224
3. 外国語書面出願と中国語書面出願 225
第二節 中間処理実務の相違点 225
**第六章 特許主務官庁の比較 227**
第一節 基本的な相違点 227
第二節 組織上の相違点 228
1. 台湾智慧財産局の組織図 228
2. 中国国家知識産権局の組織図 228
**第七章 台湾の専利師の観点から見た、台湾の事務所を利用し中国の特許出願をするメリットとデメリット 229**
第一節 メリット 229
第二節 デメリット 229
**第八章 結び 230**

# A. 台湾における先使用権と公証制度

※本報告書は、台北市日本工商会／知的財産委員会／戦略G会議の台湾における先使用権と公証制度プロジェクトチームの協力により作成された。

## 【台湾における先使用権と公証制度　プロジェクトチーム　メンバーリスト】

| | | |
|---|---|---|
| 台北市日本工商会　知的財産委員会 | 委員長 | |
| 台湾双日股份有限公司 | 総経理 | 岸本　恭太 |
| | | |
| 台北市日本工商会　知的財産委員会 | 副委員長 | |
| 台湾索尼股份有限公司(SONY) | 董事長 | 荒牧　直樹 |
| | | |
| プロジェクトリーダー | | |
| 台湾山葉機車工業股份有限公司(YAMAHA) | 経理室 | 前橋　暢彦 |
| | | |
| プロジェクトメンバー（会社名５０音順） | | |
| 愛徳萬側試股份有限公司(ADVANTEST) | 総務／法務／人事 | 小島　健 |
| | | |
| 佳能香港（CANON）<br>（台灣佳能資訊股份有限公司代理） | 高級經理 | 河辺　昭良 |
| | | |
| 台象股份有限公司(ZOJIRUSHI) | 副総經理 | 鈴木　和人 |
| | 商品処 | 郭　文燕 |
| | 商品処 | 紀　偉平 |
| | | |
| 台湾索尼股份有限公司(SONY) | 策略規劃部 | 野上　靖博 |
| | | |
| 台湾美津濃股份有限公司(MIZUNO) | 商品部 | 西村 真一 |
| | 総經理室 | 黄 莉婷 |
| | | |
| 台湾山葉機車工業股份有限公司(YAMAHA) | 管理本部 | 水野　智文 |
| | | |
| 日商倍楽生股份有限公司(BENESSE) | 教具製作本部 | 鈴木　望 |
| | | |
| 理律法律事務所 | 弁理士 | 林　宗宏（Tony Lin） |
| | 弁護士 | 黄　章典（Dennis Huang） |
| | 弁護士 | 吳　佩珊（Nancy Wu） |
| | | |
| 戦略Ｇ会議事務局 | | 内山　隆史 |
| | | 三木　正義 |

# 第一章　台湾における知的財産権の概要

## 第一節　知的財産権の概要と制限

### 1.　知的財産権の概要

知的財産権（intellectual property rights, IPR）は時に無体財産権、知的財産（intellectual property, IP）ともよばれ、一般的には法律の明文で保護される「専利」（※日本の特許、実用新案、意匠に相当）、商標及び著作権を指すと考えられている。知的財産権は広義のものと狭義のものとに分かれる。狭義の知的財産権は法律で明文規定され付与される権利を指し、現在、台湾法の明文で制定された法律で保護される知的財産権には、著作権、商標権、専利権、営業秘密、回路配置利用権、植物種苗法上の権利などがある。広義の知的財産権には、商業名称、営業標識、不正競争の防止及びその他の精神活動から生じる権利が含まれる[1]。

上記知的財産権の定義は「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights、略称「TRIPS 協定」）に基づいて導き出されたものである。該協定第二篇によれば、知的財産権とされる対象には、1．著作権及び関連する権利、2．商標、3．地理的表示、4．意匠、5．専利（「特許、実用新案登録」）、6．集積回路の回路配置、7．開示されていない情報の保護、8．ライセンス契約における不正競争行為の規制等がある。

上記の発明又は考案は、人類の知恵や思想の結晶であり、財産権保護の対象とすることができる。発明者又は権利者が達成しようとする訴求によって発展してきた各形態の知的財産権のうち、公開登録、審査によって排他的権利を取得するもの（例えば、商標権、専利権、意匠権、集積回路の回路配置権など）があれば、完成時に自動的に権利を取得するもの（例えば著作権）もあり、あるいは、公開して公衆に知られることを望まないもの（例えば営業秘密）もある。権利者は事業上の必要性、権利保護に係るコスト及び商業戦略上の考慮などの要件をふまえ、異なる方式による知的財産権保護を選択することができる。

### 2.　知的財産権の制限

[1] これは 1967 年の「成立世界智慧財産権組織公約」（「世界知的財産権組織公約の成立」）第 2 条第 8 号第 8 項の規定を抜粋したものである。謝銘洋、智慧財産権第一講：智慧財産権之概念與意義、月旦法学雑誌試刊号、2002 年 10 月、p.110 を参照。

一般財産権と知的財産権との最も明らかな違いは、有形か無形かという点にある。一般財産は有限の資源であるため、当然、一般財産の帰属者に使用、収益、処分に係る権限が完全に付与されており、原則として他人の権利に危害を及ぼすことはない。したがって、原則として該権利者の権利を使用できる範囲を特に制限する必要はない。各国は一般有体財産権の制度を構築する際、往々にして権利者が該財産について存分に使用、収益、処分する権利を有することができるよう、権利者の支配権限を引き上げる[2]。

知的財産における情況は一般財産と正反対である。知的財産は無形資産であるため、誰かが使用したからといって、その後、別の者が使用できなくなることはない。したがって、資源の使用効率は低下するはずはなく、これが即ち知的財産と一般財産の異なる点である。さらに、知的財産権は無体財産権であるため、文書のデジタル化が進んだ今日では非常に容易にある種の意図をもった者によって該知的財産の内容を盗み取られて知悉されるとともに、使用され、権利者に莫大な損害をもたらしている。

まさに、知的財産は資源が無限であるという特性を具えているがゆえに、その権利内容は一般財産と幾分異なる。発明を奨励し、発明者及び創作者の貢献、及びそれが費やした時間、労力、コストを考慮するとともに、その苦労に見返りを与えるため、各国の立法の多くは専利、商標、著作権などの狭義の知的財産権について、権利登記制度を構築し、その発明又は創作を使用することができる独占的な権限、即ち、いわゆる排他権を設けている。この部分につき、発明者及び創作者の権限は、一般の有体財産権利者の権限内容と類似しており、自ら任意で収益を使用し、かつ他人による使用を排除することができ独占性を有する。

しかし、前述したように、知的財産の本質は無限の資源であり、元来、誰でも任意にこれを使用することができるが、該知的財産の効力や内容は損なわれない。このとき、発明者及び創作者の知的財産に対する独占は、その他の者が該知的財産に接触する可能性を減らすことにほかならず、甚だしきに至っては、そのせいで後続の技術の発展が妨げられ、さらに一歩踏み込んで使用することができなくなる。もし、永久に該発明者又は創作者に独立した知的財産権を与え続け、知的財産がもたらす利益を独占的に享受させるのであれば、社会に恩恵をもたらすことはできない。

したがって、財産収益及び運用効率の最大化を考慮すれば、本来は無限である資源が永遠に又は長期間にわたって少数の人間に独占されることで資源の使用効率が低下し、さらには社会の発展が阻害されることのないよう、法律で発明者と創作者に独

---

[2]李裕勳、「專利法上先使用權之研究」（「専利法における先使用権の研究」）、台湾大学法律学院法律学系修士論文、2007 年 6 月、p.40-41 を参照。

占権を付与すると同時に適当な制限を設け、公衆が依然として一定の限度内で該知的財産を利用することができるようにしなければならない。具体的に言えば、知的財産権の制限については、以下に掲げるいくつかの方向性があり、そのうち本報告で紹介する先使用権はその一部である。

### (i) 出願主体の制限

専利、商標権の保護は、現在、世界中で属地主義に基づいた保護政策が採用されており、双方が互恵条約又は協定を締結してさえいれば、若しくは出願者の国籍が WTO 加盟国の 1 つであれば、外国人も台湾で専利を出願することができ、これにより、台湾の産業発展は不当な排他権の影響を受けずに済む。また属地主義を採用しているため、権利者は台湾で専利権又は商標権取得後、台湾において権利を主張することができ、その他の国で権利を主張することはできない。

### (ii) 主体の制限

知的財産権を獲得できる者は、発明者、創作者、又はその譲受人、相続人でなければならない。実際に発明又は創作に従事する者でなければ、原則上、知的財産権を享有することができない。台湾専利法（※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）第 7 条[3]の規定によれば、もし従業者が職務上完成した発明であれば、その特許出願権は使用者に帰属するが、使用者は従業者に相当の対価を支払わなければならない。もし契約に知的財産権の帰属について別段の規定があれば、双方の契約の規定による。

[3] 台湾専利法第 7 条「I. 従業者が職務上完成した発明、実用新案又は意匠について、その専利出願権及び専利権は使用者に帰属し、使用者は従業者に相当の対価を支払わなければならない。但し、契約で別段の約定がある場合は、それに従う。

II. 前項の職務上完成した発明、実用新案又は意匠とは、従業者が雇用関係下の業務で完成した発明、実用新案又は意匠を指す。

III.一方が出資し、他人を招聘して研究開発に従事させる場合、その専利出願権及び専利権の帰属は双方の契約の約定に従う。契約に約定がない場合、発明者、実用新案考案者又は意匠創作者に帰属する。但し、出資者は、その発明、実用新案又は意匠を実施することができる。

IV. 第 1 項、前項の規定により、専利出願権及び専利権が雇用者又は出資者に帰属する場合、発明者、実用新案考案者又は意匠創作者は氏名表示権を享有する」。

### (iii)　対象の制限

台湾の専利法及び商標法はいずれも出願及び登記公示制度を採用している。即ち、権利者は発明又は創作を完成した時点で権利を取得できるわけではなく、智慧財産局（※台湾の知的財産主務官庁。日本の特許庁に相当）に出願する必要があり、審査官が、該発明又は創作が一定の要件を充たすかどうか審査したうえで、はじめて知的財産権の保護を獲得することができる。これは即ち、知的財産権を財産権の「対象」とすることを、ある程度制限するものである。

専利法については、１つの発明又は創作が専利権を取得できるかどうかは、智慧財産局が、該発明は産業上利用することができるかどうか、新規性、進歩性を具えているかどうか、十分に開示されているかどうか、該技術分野の通常知識を有する者が実施することができるかどうか、などを審査しなければならない。特許と意匠登録については事前の実体審査が採用されており、これに対して実用新案登録には方式審査が採用されているものの、「何人も実用新案技術報告を請求することができる」という事後審査付帯措置も設けられている。

商標法については、デザイン図案又は文字が登記されれば即座に商標権を取得することができる。しかし、商標法にも一定の審査制度があり、利害関係者又は如何なる第三者も異議申立て又は無効審判を提起して、該図案が著名商標と類似しているかどうか、消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるかどうかなどについて審査するよう審査官に請求することができる。仮に、容易に消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあれば、該商標の登録を取り消さなければならない。これが即ち事後審査であり、商標権の対象に対して、ある程度の制限にもなっている。

### (iv)　内容の制限（先使用権はこれに属す）

法律の規定を通して知的財産権者は、知的財産権の排他権の範囲が無限に拡大することのないよう、他人がその知的財産に対して従事する特定の行為を容認しなければならない。

例えば著作権分野では、もし他人が営利を目的とせず（たとえば授業目的）、かつ単に著作物の内容を部分的に抜粋しただけであれば、合理的使用と認められ、該著作物の著作権に対する侵害を構成しない。これが著作権の権利内容の制限である。

台湾専利法においても、専利権についての制限がある。たとえば、台湾専利法第 59

条第 1 項[4]には、専利権が及ばない各種の公益に関連する使用行為態様が規定されており、かかる態様には商業目的ではない未公開の行為、研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為、単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置などが含まれる。

そのうち仮に、ある発明者が、専利権者が専利を出願する前に、既に同一又は類似の技術を独自に研究開発していたが、自分で使用するため公開しなかった場合（例えば、営業秘密の形態での存在）、台湾専利法では、該発明者に原事業の目的の範囲内で該発明の使用を継続できる権利を付与しており、専利権者が該発明者に実施料又は損害賠償を請求することはできない。これが即ち、いわゆる「先使用権」であり、これは専利権者の権限内容に対する一種の制限でもあり、本報告で紹介するものである。台湾商標法にもこの種の先使用権に係る規定があり、こちらについては、第一章第三節で改めて、さらに一歩踏み込んだ説明をする。

#### (v) 時間の制限

知的財産権の私有財産的特性は、国家の技術又は産業の発展を妨げることのないよう、原則として、一定の期間しか存在せず、永久に存続することはできない。一定の期間が経過した後、公共財としての性質に転じる。たとえば、特許権の存続期間は出願日から

[4] 台湾専利法第 59 条第 1 項「特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。

1．商業目的ではない未公開の行為。

2．研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為。

3．出願前、既に国内で実施されていたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。但し、特許出願者がその発明を知ってから 6 ヶ月未満で、ならびに特許出願者がその特許権を留保する旨の申出をした場合は、この限りでない。

4．単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。

5．特許出願権者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無効審判請求のために取り消された場合、その実施権者が無効審判請求前に善意で国内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。

6．特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が販売された後、当該物を使用する又は再販売する行為。前記の製造、販売行為は国内に限らない。

7．特許権が第 70 条第 1 項第 3 号の規定により消滅後、特許権者が第 70 条第 2 項により特許権の効力を回復し、ならびに、その旨公告される前に、善意で実施していたもの、又は必要な準備を既に完了していたもの」。

起算して20年[5]、実用新案権の存続期間は出願日から起算して10年[6]、意匠権の存続期間は出願日から起算して12年である[7]。著作権の存続期間は著作権者の生存期間及びその死後 50 年間である[8]。商標権は登録の日から起算して 10 年間が有効期間であるが、存続期間満了前に更新登録を申請することができ、更新登録回数の制限はない[9]。もし、上記の法定の知的財産権存続期間を超える場合、更新登録を申請できる商標権を除き、その他の専利権、著作権などで権利保障がされている発明又は創作内容は、国家の産業発展を妨げることのないよう、財産権の存続期間満了後、すべて自動的に公共財に帰属することになる。

### (vi) 強制実施

特殊な情況下で、国は他人に実施許諾を行って実施させる方式で、知的財産権者の権利行使を制限することができる。たとえば、台湾専利法第 87 条[10]には、国家の緊急危

---

[5] 台湾専利法第52条第3項「特許権の存続期間は、出願日から起算して20年をもって満了とする」を参照。

[6] 台湾専利法第114条「実用新案権の存続期間は、出願日から起算して10年をもって満了とする」を参照。

[7] 台湾専利法第135条「意匠権の存続期間は、出願日から起算して12年をもって満了とする。関連意匠権の存続期間は、原意匠権と同時に満了する」を参照。

[8] 台湾著作権法第30条「I. 著作財産権は、本法に別段の定めがある場合を除き、著作者の生存期間、及び著作者の死後50年を経過するまでの間、存続する。II. 著作物が著作者の死後40年から50年の間に初めて公表された場合、著作財産権の期間は公表時から10年間存続する」。

[9] 台湾商標法第33条「I. 商標は登録公告の日から登録者が商標権を取得し、商標権の存続期間は10年とする。

II.商標権の存続期間は更新登録することができ、一回ごとの更新期間は10年とする」。

台湾商標法第34条「I. 商標権の更新は商標権の存続期間満了前の6ヶ月以内に申請を提出し、更新登録料を納付しなければならない。商標権存続期間終了後6ヶ月以内に申請を提出する場合は、2倍の更新登録料を納付しなければならない。

II. 前項の延長許可を受けた期間は、商標権存続期間が満了した日から起算する」。

[10] 台湾専利法第87条「I. 国家の緊急危険又はその他の重大な緊急事態に対応するため、特許主務官庁は緊急命令又は中央目的事業主務官庁の通知により、必要な特許権の強制実施権を設定し、ならびにその旨を特許権者に速やかに通知しなければならない。

II. 次の各号のいずれかの事情があり、強制実施権の設定が必要である場合、特許主務官庁は請求により強制実施権を設定することができる。

1. 公益を増進するための非営利目的の実施。

険又はその他の重大な緊急事態に遭遇した場合、政府による審議、通知後、智慧財産局はその他の者に強制実施権を許諾して該専利権の技術内容を使用させることができ、ならびに権利者に書簡で通知しなければならない、と規定されている。実務上よく見られる情況は、次のようなものである。ある伝染病が流行り始めたが唯一有効な医薬品又はワクチンなどは、あるメーカーが専利権を有している。疫病発生情況は逼迫し、該メーカーが製造する医薬品又はワクチンは供給不足が見込まれる。そこで、国民の健康及び公共利益のため、台湾メーカーは専利権の強制実施許諾を申請し、ある一定の期間内、国内のその他医薬品メーカーが当該専利の保護を受ける医薬品又はワクチンを製造することで、重大な危機に対応する。

## 第二節　専利権

### 1.　専利権の概要

専利権は工業上の知的財産権であり、保護の対象には自然法則を利用した創作である物品（特許と実用新案登録）と方法（特許）に係る発明、及び意匠がある。専利制度設計の目的は、産業発展を促進し、産業技術を向上させることにある。発明者にある一定かつ相当期間の独占権を与えるのと引き換えに、発明者にその技術を一般に公開させ、人々がさらなる技術革新や創作のために該技術を知ることができるようにすることで、産業の進歩を促進するという目的を達する。もし発明者が排他性を具える専利権を取得しようとするのであれば、その技術内容を公開して公衆に知悉させなければならず、技術が開示されることで、人々が同様の技術を研究開発するのに過大な資源を消耗することを回避することができる。また、発明者が専利権を取得するには、前記の技術開示のほか、専利主務機関（智慧財産局）の審査によって、専利を受けることができる要件を確かに具えているか、その結果、権利者に一定期限の排他的専利

---

2. 特許権又は実用新案権の実施による従来の特許権又は実用新案権の侵害が不可避であり、かつ前記の特許権又は実用新案権が前記従来の特許権又は実用新案権と比べて明らかに経済的異議を有する重要な技術上の改良である。

3. 特許権者に競争制限又は不正競争の事情があり、裁判所による判決又は行政院公平交易委員会による処分がなされている。

III. 半導体技術に係る特許について強制実施権の設定を請求する場合、前項第 1 号又は第 3 号の事情を有する場合に限る。

IV. 特許権につき第 2 項第 1 号又は第 2 号の規定により強制実施権の設定を請求する場合、請求者が合理的な商業条件をもって相当の期間、協議したにもかかわらず、実施許諾の合意を得ることができなかった場合に限る。

V. 特許権につき第 2 項第 2 号の規定により強制実施権の設定が請求された場合、特許権者は合理的な条件を提示して、請求者の特許権につき強制実施の設定を請求することができる」。

権を付与することができるかなどの認定を受けなければならない。

## 2.　専利法の先使用権

専利権の独占的効力が強くなりすぎことを回避するため、また、その他の発明者も同時に同様の技術を研究開発したものの、公開せずに、営業秘密で保護している可能性もあり、その場合、該専利の排他権は何人にも主張可能としてしまうと、技術の先使用者の権益が損なわれ、かつ、産業技術の向上が滞るであろうことを考慮し、公益と専利権者の私益を調和させるため、台湾専利法第 59 条には、専利権主張範囲の制限についての各種規定が設けられ、そのなかに先使用権が含まれている。

先使用権は、専利権者と他人の利益の均衡を図るための重要なメカニズムである。知識経済時代において、企業は大量の資源を投じて開発した技術について、公開を前提とする専利権を取得して排他的に実施することを望むのか、あるいは営業秘密での保護を選択するのかは、知的財産権戦略上の重要な課題である。熾烈な国際競争に直面し、もし技術を公開しなければ、競争者はその技術を模倣することができず、しかも、専利出願と維持には一定のコストを要するため、実務上は多くの企業が研究開発した技術を営業秘密方式で保護する傾向にある。

しかし、仮にその他の企業又は発明者が同じ又は類似の技術を研究開発し、かつ専利を出願し、その後、営業秘密で技術を保護してきた企業に対して専利訴訟を提起した場合、営業秘密で技術を保護してきたこれらの企業は往々にしてかなりの劣勢に立たされる。なぜなら、自身が研究開発した当時、営業秘密方式で成果を保護し、公開していないため、公の資料によって相手側の専利無効を主張することができないからである。台湾では専利保護に対して先願制度を採用しており、同一の発明について、最初に専利出願を行った者が専利を取得する。したがって、たとえ企業は、自身が専利権者より早く同一の技術を研究開発したことを立証できたとしても、専利無効を主張する事由とすることはできない。

実際には研究開発した成果を先に使用していたものの、専利を出願し保護していなかった個人又は企業について、もし、後日他人が同一の発明について専利権を取得した場合、台湾専利法では、当該個人又は企業に対し、専利権の排他的効力の影響を受けずに、該発明を無償で実施し続ける権利を認めており、これが即ちいわゆる先使用権（prior user rights）である。先使用権は専利法の先願主義のもと、専利権者と他人の利益の均衡を図る重要なメカニズムであるため、2011 年 7 月に欧州特許庁（EPO）長官はドイツ、日本、英国、米国、デンマーク、フランスなど各国の特許庁長官を招き、ドイツのテゲルンゼイ（Tegernsee）で特許制度の調和について議論し、先使用権

はそのなかの 1 事項として掲げられている[11]。このことから、現在、各国の特許制度において、関連技術の先使用者の保護、特に、先使用権保護制度を特許制度に組み入れることで、同一の技術をより早く研究、開発し、使用していた者が例外的に専利の排他権による影響を受けずに、該専利の発明内容を継続して実施できるようにすることが重視されていることが明らかである。本報告では後続の章節で専利先使用権の構成要件、実務判決の分析、将来起こりうる専利訴訟において先使用権を主張するために企業は平素から資料等をどのように管理すべきか詳細に述べる。

## 第三節 商標権

### 1. 商標権の概要[12]

商標は市場の取引秩序を守るための知的財産権であり、台湾商標法第 1 条の規定によれば、商標法は、商標権及び消費者の利益を保障し、市場の公平な競争を維持して、商工業の健全な発展を促進するため、制定された。したがって、その最終目的は公平な競争秩序を維持し、市場の正しい取引メカニズムを完全に整えることにある。

台湾は 2011 年 6 月 29 日に新たに商標法を改正、公布し、2012 年 7 月 1 日に施行された。該改正は各国の立法例を参酌し、現在、多くの国（たとえば、米国、EU、英国、オーストラリアなど）で既に各種の非伝統的商標の登録出願が受理されていることを参酌し、国際的な潮流に合わせ、ならびに業者の営業上の努力と成果を保障するため、規制を緩和し商品又は役務の出所を識別することのできる標識はすべて商標登録の保護客体とすることができるとし、かかる標識には、文字、図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音声などが含まれる[13]。言い換えると、たとえよく見られる広告スローガン、特別な色の組合せなどであっても、商標登録出願を行うことができる。

しかし、専利法と同様、もし商標権者に過大な独占利益を付与すれば、かえって立法目的を害することになる場合、権利者の権利に対して規制を加える必要がある。したがって、商標法にも先使用権の規定を設け、該商標を善意で先に使用していた企業

---

[11] 白杰立、「專利侵權之先使用權抗辯研析—台美日制度之比較」（「特許権侵害における先使用権の抗弁に関する研究と分析—台湾、米国、日本における制度の比較」）の、智慧財產權月刊第 174 期、2013 年 6 月、p.53。

[12] 前記注 2 の p.26 以降を参照。

[13]台湾商標法第 18 条「I. 商標とは、識別性を具えた標識で、文字や図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音など、又はその結合によって構成するものをいう。
II. 前項でいう識別性とは、商品又は役務の関連消費者に、指示する商品又は役務の出所を認識させ、他人の商品又は役務と区別できるものをいう」を参照。

が一定の範囲内で該商標の使用を継続できるよう保障している。

### 2. 商標法の先使用権

本報告の重点は専利先使用権制度にあるが、台湾の先使用権関連制度を完全に理解することができるよう、商標法の先使用権についても簡単に紹介する。

商標権の取得に関しては立法政策上、「使用主義」と「登録主義」の区別がある。台湾商標法第 2 条の規定[14]から、台湾の立法政策は商標権取得について、「使用主義」ではなく「登録主義」を採用していることがわかる。台湾商標法では登録主義が採用されているため、商標権を取得して商品又は役務に利用しようとする場合、現行の商標法第 2 条により登録出願しなければならず、かつ、台湾商標法でも属地主義による保護政策が採られているため、商標登録出願範囲、審査登録の可否及びその効力などはすべて台湾商標法の規定を拠り所とし、これらの登録出願に係る商標の効力の範囲は台湾領域内に限られる。

商標の主な機能は商品及び役務の主要な出所の識別にあり、かつ識別性を具える商標のみが商標として登録を出願することができる。また、商標の識別性は常に使用という方式を通じて商品又は役務の出所を表す機能であり[15]、長期間使用することによって商標は一定の信用を得ることができる。したがって、もし、純粋に登録主義を採用するのであれば、勢い以前から既に使用され、一定の商業上の信用及び品質イメージを確立している善意の商標使用者に対して不公平である。そこで、現行の商標法は登録主義を採用すると同時に、ある程度先使用主義的色彩も加えている。たとえば、現行の台湾商標法第 30 条第 1 項第 11 号の著名商標の保護に関する規定及び第 12 号の先使用権者による他人の登録商標の排除に関する規定[16]、又は第 36 条第 1 項第 3 号

---

[14] 台湾商標法第 2 条「商標権、証明標章権、団体標章権又は団体商標権を取得しようとする者は、本法の規定により登録を出願しなければならない」。

[15] 「商標識別性審査基準」のまえがきには「商標の主たる機能は商品又は役務の出所を識別することにあるため、標識が商品又は役務の出所を指示したる区別することができなければ、商標機能を具えないことになり、自ずから登録を許可してはならない。識別性は商標が登録を取得するための積極的要件であるが、識別性の有無、強弱は、しばしば商標の実際の使用情況及び時間の経過に伴って変化する。特に、今日の商業上の販売手法は多様に変化しており、デジタル・メディア科学技術の急速な発展によって、商標形態及び使用方式は絶えず発展しており、識別性の判断に極めて大きな影響を及ぼしている。標識が識別性を有するか否かについては、個別案件の事実の判断において、商品又は役務の性質の違いによって異なる認定結果が見られるため、審査不一致の情況があると考えられがちである。とりわけ後天的識別性取得の可否に関わる認定基準を用いることによって、さらに使用証拠の強弱、同業者が使用を必要とする程度及び関連商品又は役務の消費者の接触程度等によって異なる……」と記されている。

[16] 林欣蓉、[智権訴訟]商標之先使用権、2012 年 6 月 20 日、https://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=149（最終アクセス日：2013 年 12 月 9 日）。

の善意の先使用に関する規定などは、登録主義と使用主義を調和することで、厳格な登録主義によって善意の先使用者にもたらされる不利益を軽減している。

そのうち最も多く議論されているのが、第 36 条第 1 項第 3 号の善意の先使用に関する規定である。台湾商標法第 36 条第 1 項には次のような先使用権に関する規定がある。次に掲げる情況は、他人の商標権の効力による拘束を受けない：

(1) 商業取引の慣習に符合する誠実かつ信用できる方法で、自己の氏名、名称、又はその商品又は役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地又はその他商品又は役務自体に関する説明を表示するが、商標として使用しない場合。

(2) 商品又は役務の機能を発揮するために必要な場合。

(3) 他人の商標の登録出願日前に、善意で同一又は類似の商標を同一又は類似する商品又は役務に使用していた場合。但し、それは原使用の商品又は役務に限る。その場合、商標権者は該商標を使用する者に対して、適当な区別表示の付記を要求することができる。

商標は登録発効主義を採っており、かつ台湾商標法では先願主義が採用されており、商標権の効力が強すぎて、出願前に遡って効力を生じるという弊害を回避するため、登録商標として登記されていないが、早くから既に当該同一又は類似の商標を使用していた者は依然として原使用商品又は役務の範囲内で、商標権の拘束を受けずに既に先に使用していた商標を使用し続けることができるとした。均衡を図るため、商標権者は商標の先使用者に対し、混同誤認の情況が生じないように適当な区別表示の付記を要求することができ、これによって市場における取引秩序を守る。実務の発展の現状について、商標の善意の先使用に係る要件を以下のように説明する。

### (i) 他人の商標登録出願日前

改正前の商標法には、「他人申請商標註冊前（他人申請の商標が登録される前）」に既に善意で先に該商標を使用していた場合、先使用権を主張することができる、と規定されている。しかし、「他人申請商標註冊前」とは何であるのか、紛争を引き起こしやすく、「商標登録を取得した登録日」と判断する者もいれば、「商標登録を出願した出願日」で判断すべきだと主張する者もいて、台湾の裁判所はかつてこの 2 つ

---

台湾商標法第 30 条第 1 項第 11 号及び第 12 号「次に掲げる各号のいずれかに該当する商標は、登録することができない。／…11. 他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、又は著名な商標又は標章の識別性又は信用を損なうおそれがあるもの。但し、該商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願した場合は、この限りでない。／12. 同一又は類似の商品又は役務について、他人が先に使用している商標と同一又は類似のもので、出願者が該他人との間に契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知っており、意図して模倣し、登録を出願した場合。 但し、その同意を得て登録出願した場合は、この限りでない」。

の主張いずれも判決依拠として採用していた[17]。

紛争を避けるため台湾商標法は 2011 年に法改正し、善意の先使用者の使用行為の基準時を「他人の商標の登録『出願日』前」と明確に規定し、商標の善意の先使用を判断する基準時を、商標登録を取得した「登録日」ではなく、「登録出願日」であると明確にしている。

**(ii) 善意**

台湾の裁判所は実務上、商標の先使用者が善意であるかどうかを判断する際、「不正競争目的」をその判断基準とする[18]。即ち、商標の先使用者がもし不正競争を目的として商標権者の登録出願前に該商標を使用したのであれば、善意の先使用を主張することができない。なぜなら、先使用者が先使用時に、商標権者が既に商標を使用しており、登録出願だけしていないことを知っていたのに、故意に使用したのであれば、それは善意であるとはいえないからである。このことから、裁判所は、先使用者が善意であるかどうかを判断する際、一般に、先使用者が該商標の存在を早くから知っていたかどうかに着目することがわかる。

**(iii) 同一又は類似の商標の使用**

経済部智慧財産局及び裁判所は 2 つの商標が類似するかどうかを判断する際、通常、

---

[17] 経済部中央標準局の民国 87 年（西暦 1998 年）6 月 16 日台商 980 字第 209404 号通達「我が国の商標法は先願登録主義を採用しており、商標登録の出願により生じる権利は、他人に移転することができる。2 人以上が同一又は類似の商品において同一又は類似の商標を前後して登録出願した場合、最先の出願者に登録を許可しなければならず、このことは商標法第 36 条及び第 38 条に規定されている。しかし、商標法第 23 条第 2 項の規定は、使用主義の精神の参酌して、他人の商標登録出願前に既に善意で先使用していた者が、その後登録された商標専用権の効力による拘束を受けるのを回避することを趣旨としており、『他人が商標登録を出願する前』という文義を有する。かつ、商標は登録許可査定を受けた後すぐに公告、周知され、その後、公告の日から 3 ヶ月以内に異議申立てがない場合又は異議申立て不成立の確定後、はじめて登録することができる、ということは、もし『他人申請商標註冊前』が『商標登録日前』という解釈であれば、その『善意の使用』という認定は容易に紛争を生じ、登録者の権利保護に影響を及ぼすことにもなり、これはおそらく立法の本意ではない。よって、本条にいう『在他人申請商標註冊前』とは、『登録出願日』前を指すはずだが、『登録日』の前を指すと判示している裁判所の判決もあり、当局の意見はあくまで参考にしかすぎず、司法機関の認定を拘束することはできない」。

[18] 台湾台北地方裁判所の 93 年（西暦 2004 年）度智字第 70 号民事判決「……また商標法第 30 条第 1 項第 3 号の『善意』とは、『不正競争を目的としていない』ことを指す。たとえ商標権者が既に商標を使用しており、まだ登録を出願していないものの、第三者が、該商標が既に使用されていることを明らかに知りながら、当該他人の商標を使用し、商標権者の商標登録後、第三者が依然として該商標を使用する場合、善意の使用であると主張することはできない。……」。

外観の類似、称呼の類似又は観念の類似などの 3 種類の方式で決定する。但し、たとえ該 2 つの商標に上記の外観、称呼又は観念上の類似があったとしても、個別案ごとに、一般消費者が通常の注意を払ったときに、商品又は役務を購入する消費者に混同誤認を生じうる程度を判断しなければならない。即ち、2 つの商標が類似しているかどうかは、「通常の知識や経験を具える消費者が、購買時に、普通の注意を払って」、2 つの商品又は役務が同一の出所であると混同又は誤認するか、若しくは、異なる出所であるがそれらは関連性を有すると誤認するかを基準とする。このほか、商標類似についての判断は、商標図全体を観察しなければならず、もし、全体を観察した後、ある主要な部分が商標の顕著な部分を占めることを発見した場合、該主要な部分は消費者の購買時に消費者に影響を与える最も主要な全体要素であるため、その他の細かな部分に観察の重点がない。

### (iv)　同一又は類似の商品又は役務に用いる場合

商品の類似とは、2 つの異なる商品が、機能、材料、製造者（生産者）又はその他の要素において共通の又は関連する部分を有することを指す。一般の社会通念及び市場取引情況により、もし 2 つの同一又は類似する商標があり、ならびに類似する商品又は役務に用いられるのであれば、容易に消費者に、これら 2 つの商品又は役務の出所は同一の企業である、若しくは、同一の企業ではないが、関連性を有する出所であると誤認させ、さらに、この 2 つの商品又は役務の間には類似の品質、内容などが存在すると思わせてしまう。

### (v)　原使用の商品又は役務に限る

原使用の商品に限るとは、善意の先使用者はそれが主張する善意の先使用の範囲について、もともと使用していた商品又は役務においてのみ使用を継続することができるが、その他類似する商品に拡大することはできないことを指す。

「商標権者は適当な区別表示の付記を要求することができる」とは、善意の先使用の構成要件ではなく、法律で商標権者に付与された、善意の先使用という情況のもとで主張することができる抗弁又は権利であり、先使用権を主張することができるかどうかの前提要件ではない。

## 3.　商標法の先使用権事例の分析

■ **智慧財産裁判所（台湾における知的財産裁判所）の 101 年（西暦 2012 年）度民商訴字第 10 号民事判決**

本件原告は、智慧財産裁判所に訴えを提起し、次のように主張した。原告は 1981 年、1985 年にそれぞれ経済部中央標準局（即ち、組織改変前の智慧財産局）に登録番号第 00163411 号「銀鳥 SILVER BIRD 及び鳥図」及び第 00311264 号「銀鳥 SILVER BIRD」商標を錠、ドアロック類別において出願し、ならびに 1981 年に「BIRD」、「SILVER BIRD」商標を錠、ドアロック製品に使用して、今日に至るまで 30 年余り販売、使用してきた。原告が施錠具製品において最初に「BIRD」、「SILVER BIRD」商標を使用した事実は、業界では誰もがかなり以前から知っている。また、被告の経営する会社は 1991 年から長期にわたって、原告から「BIRD」、「SILVER BIRD」商標の施錠具製品を購入しており、原告とは早くから業務上のやりとりがあり、原告が「BIRD」及び「SILVER BIRD」商標を先に使用していた事実を早くから知っていた。ところが被告は、2001 年 2 月 21 日に該商標を智慧財産局に商標登録し、ならびに該商標は第 01003970 号「鳥 BIRD」商標（以下「係争商標」）として登録査定された。さらに被告は内容証明郵便で、係争製品を売り場から撤去するとともに、話合いで解決するよう原告に要求した。しかし、原告は訴えを提起して、原告が「BIRD」商標を施錠具に先に使用しており、被告の係争商標権を侵害する事情はなく、改正前の商標法第 30 条第 1 項第 3 号の善意の先使用に係る規定に合致していることを主張し、被告の係争商標権に基づいた、原告が「BIRD」を商標として各種施錠具製品、ドアロック製品に使用していることに対する損害賠償請求権、侵害排除請求権及び侵害防止請求権はいずれも存在しないことを確認するよう請求した。

本件被告は 2001 年 2 月 21 日に智慧財産局に「鳥 BIRD」商標を各種金属製商品と金物部品への使用を指定して出願し、智慧財産局はこれを第 01003970 号商標として登録を許可し、登録公告日は 102 年（西暦 2013 年）8 月 1 日であり、権利存続期間は 102 年（西暦 2013 年）8 月 1 日から 2022 年 6 月 30 日までである。

**裁判所は、係争商標の登録出願日前に同一の「BIRD」商標を鍵、銅製掛錠、多段式錠体、電気錠体などの施錠具において善意の使用を行っていたとする原告の主張には理由があると認めた。**原告が提出した証拠には、1995 年 10 月 5 日、1996 年 10 月 8 日、1995 年 11 月 25 日の「統一発票」（日本の領収書に相当）各 1 枚、製品目録などの情報があり、また、その委託製造先メーカーの責任者に、原告が早くから既に「BIRD」商標を使用していたとする証言を依頼している。委託製造先メーカーの責任者は、1985 年から原告と取引があり、原告に提供していた錠本体には「BIRD」という文字を入れており、そのほかに「BOSS」、「SUPER」などもあったが、「BIRD」の数が

最も多かった、と証言するとともに、該社が原告のために製造した、「BIRD」の文字が入った錠本体を証拠品として提供した。

委託製造先メーカーのもう 1 人の従業員も証人として、「原告は、1986 年から該委託製造先メーカーに施錠具の製造を委託しており、かかる施錠具には、銅製掛錠（包装箱及び鍵を含む）、三段式錠体、電気式錠体などが含まれる」と証言し、原告のために製造した上記製品を証拠として提出した。そのうち三段式錠体、電気式錠体には「BIRD」の文字があり、また銅製掛錠（包装箱及び鍵を含む）の包装箱及び鍵には「BIRD」の文字があり、錠体には「SILVER BIRD」の文字がある。証人は、また、「三段式錠体、電気式錠体に標示してある『BIRD』はその製造時に入れたものであり、銅製掛錠（包装箱及び鍵を含む）の包装箱は原告から提供され、それが印刷会社に渡して製造させたもので、鍵にある『BIRD』の文字は韓毅公司が製造し、錠体にある『SILVER BIRD』の文字は当社（該委託製造先メーカー）が入れたものであり、1986 年から製造して原告に提供しており、1986 年の製品の外観は、裁判所に提供した製品の外観とみな同じで、原告が当社（該委託製造先メーカー）に委託して製造させた製品が上記 3 種類の製品である」と証言した。そこで裁判所は、「原告が係争商標の出願日である 2001 年 2 月 21 日より前に、鍵、銅製掛錠、多段式錠、電気式錠製品又はその包装箱に『BIRD』の文字を標示していた以上、自ずと、上記施錠具商品を販売する目的を有する。銅製掛錠の錠体には『SILVER BIRD』と記されており、その包装箱に記載されている『BIRD』とは異なるものの、上記製品及びその包装に標示されている『BIRD』は顕著性を具えており、関連消費者にそれが商品を表彰する標識であると認識させ、これによって表彰する商品の出所を区別するに足るものであり、商標法上の商標使用に合致する。原告は、係争商標の出願日である 2001 年 2 月 21 日よりかなり前の、1985、1986 年には既に、同一の『BIRD』商標を『鍵、銅製掛錠、多段式錠、電気式錠』などの製品に善意で使用していたと認めうる」と判示した。

また、被告は「原告が提供した施錠具製品目録には出版日が印刷されておらず、その実際の使用期間及び情況を知ることはできない。また、2001 年 2 月 21 日前の「統一発票」発行数は多くない」と主張した。しかし、原告の所在地は台中地区であり、台中地区の電話番号は 2001 年 1 月 1 日より、7 桁から 8 桁に増えている。この事実はウェブページの資料が証拠である。原告が提出した施錠具製品目録に記載されている電話番号はいずれも 7 桁である。ゆえに、該製品目録の印刷日は 2001 年 1 月 1 日より前、即ち、係争商標の出願日である 2001 年 2 月 21 日よりさらに前である、とする原告の主張はつじつまが合う。また、裁判所は「原告が主張する商標使用に係る事実は、『統一発票』のみを証拠としているわけではなく、さらに、『統一発票』の枚数が少なすぎるからといって、原告に『BIRD』商標使用の事実がないと認めることはできないという被告のこの部分の主張は採用できるものではない」と判示した。

## 4.　商標法の先使用権のまとめ

上記法条の内容及び判決から、もし、企業が先に使用していた商標が他人によって登録されたうえ、同類の商品に用いられたのであれば、台湾商標法第 36 条に照らして先使用権を主張できることがわかる。先使用権を主張しようとする企業は、該商標の「出願日前」に、同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務に善意で先に使用していた情況を証明しなければならない。

実務上よく見られる証拠には、該商標出願日より前の「統一発票」（同一又は類似の商標図が印刷されている）、出願日より前の該商標図を有する製品外箱又は製品本体（日付を確定できなければ、「統一発票」又は証人の証言などにより補足証明しなければならない）、出願日より前の該商標図が記載されている製品カタログ（確実な発行日が記されていなければ、その他の間接証拠で該製品カタログの発行日を補足証明しなければならない）、出願日より前の雑誌に掲載された該商標が使用されている広告、などがある。

上記の証拠は既に台湾の裁判所が判決のなかで、先使用権主張の証拠とすることができる、と認めているため、企業が商標紛争に直面した際、台湾で商標の先使用権を主張する証拠として参考にすることができる。

# 第二章　専利法の先使用権制度の説明

## 第一節 先使用権制度の概要

### 1.　立法目的

専利の先願主義という立法政策のもと、最先の出願者のみが専利を獲得することができ、該技術又は物品が最初に誰によって発明されたかは問われない。この情況において、他人がたとえ同一の発明を先に完成していたとしても、出願し並びに専利を取得していない場合、専利法により排他権を取得できないのみならず、専有の実施権を取得することもできず、逆に他者に権利を取得された場合には、反対に専利権に対する侵害を構成することになる。

しかし、知的財産権法の立法趣旨は、知的財産の発明者又は創作者に法律上の保護を獲得させることによって、その利益を保障し、ならびに、大衆の研究開発又は創作の継続を奨励することにある。こうした角度から見れば、技術又は物品の発明でありさえすれば、すべて、法律の保護を受けることができるはずであり、出願時期の後先により差別的待遇を受けるべきではない。しかしながら、先願主義を採用する立法下では、先に出願した者のみが専利権を受けることができるため、実際には、すべての発明者に保護を受けさせることはできない。上記の欠陥を回避するため、専利法は専利権者以外の既に該技術又は物品を先に使用していた者について先使用権に係る例外条項を新たに設け、当該先使用者が自ら研究開発した技術又は物品を引き続き利用することができるようにし、専利権の規制を受けないようにした。したがって、先使用権制度によって先願主義の採用で生じる不合理な現象を緩和して、すべての発明者の投資が保障を受けることができるようにし、さらには専利法の立法目的に沿うことができる[19]。

また、発明につき専利権による保護を申請するかどうかにかかわらず、該研究開発成果は本質的に知的財産に属し、無体財産権の性質を有する。この種の本質的な特徴は、専利出願の有無によって異なるわけでは決してない。よって、仮に該発明を後から研究開発した者が出願し獲得した専利権の効力が、該発明を先に研究開発したものの、専利出願を行わなかった者（おそらく営業秘密としての保護を選択した者）に及ぶのであれば、先発明者の知的財産権を剥奪し、それが知的財産を管理又は保護する方法を制限することにほかならず、専利出願の形式でしか知的財産を管理又は保護することができず、さもなくば、不利益を被ることになる。もし、後から発明した者が

---

[19] 前記注 2 の p.59 を参照。

専利権を取得した後、法律上当該後から発明した者が該発明を先に実施していた者に対し、専利権を主張できるようにするのであれば、該発明を先に実施していた者の投資を無駄にし、産業全体の停滞をまねく可能性がある。

(1)以上をまとめると、先使用権制度の立法理由は、おおむね以下に掲げるいくつかの公衆利益への配慮と衡平考慮が出発点である。
(2)最先の出願者及び最先の発明者の利益、いずれに対しても保護を与える。即ち、先願主義と先発明主義制度の調和。
専利出願当時の既存の事業者及び事業準備者に保護を与えることで公正を期する。

## 2. 台湾の先使用権に係る法改正の沿革

台湾の先使用権制度は、専利法旧法第 57 条に「特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。
1. 研究、授業又は試験のためにその発明を実施し、非営利の行為である場合。
2. 出願前、既に国内で使用されていたもの、又はその必要な準備を完了していたもの。但し、出願前 6 ヶ月以内に特許出願権者によってその製造方法を知らされ、かつ特許出願権者がその特許権を留保する旨の声明をした場合は、この限りでない。
3. 出願前、既に国内に存在した物品。
4. 単に国内を通過するに過ぎない輸送手段又はその装置。
5. 特許出願権者でない者が受けた特許権が特許出願権者による無効審判の請求により取り消された場合、その実施権者が無効審判の請求前に善意で国内で使用し、又は既にその必要な準備を完了していた場合。
6. 特許権者が製造した、又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が販売された後、当該物品を使用又は再販する場合。前記の製造、販売は国内に限らない。
前項第 2 号及び第 5 号の使用者は、その原事業内で継続して使用する場合に限られる。また、前項第 6 号における販売できる区域は、裁判所が事実に基づいて認定する」と規定されている。

上記規定は用語が不明確であるため、学説と実務運用上、数多くの紛争を引き起こした。（例：「出願前、既に国内で『使用』されていた」の「使用」の定義には、すべての専利権実施の態様、たとえば製造、使用、販売、販売の申し出、輸入などが含まれているのか否か、若しくは「使用」という態様のみが含まれるのか？また、「特許出願権者によってその製造方法を知らされ」とは、本号の規定が物品特許には及ばず、「方法特許」態様にのみ適用されることを示しているのか？）

上記条文は先使用権の適用範囲について不明瞭な点があるため、台湾専利法は最近の法改正時にも先使用権を法改正の重点の 1 つとし、新しく改正された台湾専利法は

2011年12月21日に改正公布され､該改正法は2013年1月1日から施行されている。そのうち、先使用権の制度は、新専利法第 59 条に「特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。

1．商業目的ではない未公開の行為。

2．研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為。

3．出願前、既に国内で実施されていたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。但し、特許出願者がその発明を知ってから6ヶ月未満で、ならびに特許出願者がその特許権を留保する旨の申出をした場合は、この限りでない。

4．単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。

5．特許出願権者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無効審判請求のために取り消された場合、その実施権者が無効審判請求前に善意で国内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。

6. 特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が販売された後、当該物を使用する又は再販売する行為。前記の製造、販売行為は国内に限らない。

7．特許権が第70条第1項第3号の規定により消滅後、特許権者が第70条第2項により特許権の効力を回復し、ならびに、その旨公告される前に、善意で実施していたもの、又は必要な準備を既に完了していたもの。

前項第3号、第5号及び第7号の実施者は、その原事業目的範囲内においてのみ継続して利用することができる」と規定されている。

今回の法改正は、国内での「使用」を、国内での「実施」に改めることで、専利権利態様を完全に網羅し、専利権者の出願前に「製造、販売、販売の申し出、輸入」などの行為に従事していた者もすべて先使用権を主張することができるようになり、今後は物品の製造又は方法の使用に限定されなくなる。また、第3号の用語も「特許出願者がその発明を知ってから｣と修正され､これは､本条項が方法特許に限定されず､すべての物品特許と方法特許に適用されることを示している。その他の構成要件の解釈及び認定については、次の章節で詳しく述べる。

## 第二節 各国の立法制度の比較

### 1. 米国

2011 年 9 月 16 日に公布された米国特許改革法（リーヒ・スミス米国発明法案、Leahy-Smith America Invents Act、以下「AIA 法案」）は、特許を付与するか否かの認定基準を先発明原則から先願原則に改め、ならびに、これによって先使用権の抗弁の要件と範囲を拡大することで、特許権者及び先使用権者の利益の均衡を図る。米国の新改正法における先使用権に関する新規定は、法改正後に特許査定を受けた特許権に

のみ適用される[20]。AIA 法案制定以前、1999 年の米国発明者保護法案（American Inventors Protection Act、AIPA）は既に、先使用権に係る規定を、原米国特許法第 273 条に置いていた。1999 年に新たに規定された理由は、米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）が「State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. 149 F 3d 13 68 (Fed. Cir. 1998) 事件」において下した判決に対応するためであり、該判決では、ビジネス方法は特許出願の標的となりうるとされ、元来特許を出願できないが、既にビジネスにおいて使用されているビジネス方法を今後も引き続き使用できるのかどうか、企業側に不安を抱かせた。こうした空気のもと、改正前の米国特許法第 273 条に先使用権の抗弁に係る規定が明記された。今回の AIA 法案の米国特許法第 273 条についての最も重要な改正は、先使用権の抗弁をすべての技術分野に拡大した点である。かかる技術分野には、方法、機器、製品、若しくは、製造又はその他のビジネス過程に使用される組成物が含まれており、もはやビジネス方法に限定されることはない。

AIA 法案改正後の先使用権規定は、第 273 条[21]に規定されている。該条の規定により、先使用権を主張することができ、かつ専利権の効力の及ばない先使用行為が具えなければならない要件を以下のように分析する。

■ 出願前の善意の「商業的使用」行為でなければならない

米国特許法第 273 条(a)(1)の規定によれば、先使用行為は善意から出た「商業的使用行為」（commercial use）でなければならず、また該号の定義に基づけば、商業的行為とは、内部での商業的使用行為、又は実際の経常的取引に係る販売行為（actual arm's length sale）、又はその他の経常的取引原則に合致する商業的行為でなければならない。

---

[20] 前記注 11 の p.53-54。

[21] 米国特許法第 273 条（35 USC §273）(a)項：

A person shall be entitled to a defense under section282(b) with respect to subject matter consisting of a process, or consisting of a machine, manufacture, or composition of matter used in a manufacturing or other commercial process, that would otherwise infringe a claimed invention being asserted against the person if—

(1) such person, acting in good faith, **commercially used** the subject matter **in the United States**, either in connection with an internal commercial use or an actual arm's length sale or other arm's length commercial transfer of a useful end result of such commercial use; and

(2) such commercial use occurred **at least 1 year** before the earlier of either—

(A) the effective filing date of the claimed invention; or

(B) the date on which the claimed invention was disclosed to the public in a manner that qualified for the exception from prior art under section (102)b.

また、第 273 条(c)[22]には、商業的使用行為の態様と見做される 2 つの例外項目が規定されている。1 つは該発明につき商業的使用を行おうとする前に、該発明標的の特性上、販売前にその有効性と安全性を確認しなければならないもの（たとえば、医薬品は販売前に FDA の承認を受けなければならない）であり、この種の販売許可を取得するための行為も、上記(a)(1)の規定に合致する商業的使用行為と見做すことができる。もう 1 つの例外は、非営利的性質の実験使用行為であり、即ち、該先使用行為が非営利的性質の実験室若しくは組織内（たとえば、大学又は病院）で行われたものであれば、該行為は上記(a)(1)の規定に合致する商業的使用行為と見做されるため、先使用権を主張することができる。但し、それは該実験室又は組織で商業的使用ではない先使用行為が引き続き為された場合にのみ、先使用権を引き続き主張することができる。言い換えれば、もし該非営利的性質の実験室又は組織が、その後、該発明を使用する方式を商業的使用又は営利行為に切り替えるのであれば、先使用権を主張し続けることはできない。

■ **米国国内で生じた先使用行為でなければならない**

米国特許法第 273 条(a)(1)の規定によれば、先使用行為が米国国内で行われなければ先使用権を主張することはできない。これは、特許制度が属地主義による保護を採用しているからである。ゆえに、該国国内での使用行為でなければ、先使用権を主張することができず、これを以て特許権者の権益を保障する。言い換えると、もし日本企業が日本で新技術を研究開発し、日本で使用し続けるのであれば、他人が米国で特許を出願した後、日本企業は米国で先使用権の抗弁を主張することはできない。

■ **先使用行為は特許出願日又は発明公開日の少なくとも 1 年前には生じていなければならない**

---

[22] 米国特許法第 273 条（35 USC §273）(c)項：Additional Commercial Uses.—

(1) Premarketing regulatory review.— Subject matter for which commercial marketing or use is subject to a premarketing regulatory review period during which the safety or efficacy of the subject matter is established, including any period specified in section 156 (g), shall be deemed to be commercially used for purposes of subsection (a)(1) during such regulatory review period.

(2) Nonprofit laboratory use. — A use of subject matter by a nonprofit research laboratory or other nonprofit entity, such as a university or hospital, for which the public is the intended beneficiary, shall be deemed to be a commercial use for purposes of subsection (a)(1), except that a defense under this section may be asserted pursuant to this paragraph only for continued and noncommercial use by and in the laboratory or other nonprofit entity.

米国特許法第 273 条(a)(2)[23]の規定によれば、適格の商業的先使用行為は、以下に掲げる 2 種類の日付のうち、いずれか早いものの、少なくとも 1 年前には生じていなければならない。

(1)特許出願日；

(2)該発明が、第 102 条(b)の規定に合致し（たとえば、発明者が直接又は間接的に特許出願日前 1 年以内に発明内容を公開する）、先行技術の例外を構成し、該発明の新規性を妨げない（新規性の優遇措置期間を主張できる）とき、当該公開された日付。

この米国特許法の先使用行為の起算時点についての規定は、大部分の国における立法と異なる。大部分の国では、先使用行為が特許出願日前又は優先日前に開始されていれば、妥当とされているが、米国では出願日の「1 年前」には開始されていなければならず、基準時の認定について、より厳しい基準が採用されている。

■ **先使用行為は、特許権者又はそれと共同利益関係を有する者に由来するものであってはならない**

米国特許法第 273 条(e)(2)[24]の規定によれば、先使用権の抗弁を主張する先使用者が該技術を知った経路は特許権者又は特許権者と共同利益関係を有する者であってはならない。言い換えると、先使用者は同じ発明を自分で創作するか、若しくは、その他の特許権者ではない発明者から該発明を知得したなどの情況でなければ、先使用権を主張することができない。

また、特許法第 273 条(e)(1)(B)の規定[25]によれば、先使用権は原則上いかなる第三者

---

[23] 米国特許法第 273 条（35 USC §273）(a)(2) ：

such commercial use occurred at least 1 year before the earlier of either—

(A) the effective filing date of the claimed invention; or

(B) the date on which the claimed invention was disclosed to the public in a manner that qualified for the exception from prior art under section 102(b).

[24] 米国特許法第 273 条（35 USC §273）(e)(2)：

Derivation.— A person may not assert a defense under this section if the subject matter on which the defense is based was derived from the patentee or persons in privity with the patentee.

[25] 米国特許法第 273 条（35 USC §273）(e)(1)(B)：

Transfer of right.— Except for any transfer to the patent owner, the right to assert a defense under this section shall not be licensed or assigned or transferred to another person except as an ancillary and subordinate part of a good-faith assignment or transfer for other reasons of the entire enterprise or line of business to which the defense relates.

にも移転して先使用権を主張させることはできない。先使用者が先使用権を「特許権者」へ移転した場合、若しくは、善意に基づいてこの抗弁権と関連を有する事業を第三者に譲渡した結果、該抗弁権もこれに付随して移転し、第三者が先使用権を主張することができるようになった場合、先使用権は移転性を有する。

### 2. ドイツ

ドイツの専利体系は特許、実用新案登録及び意匠登録の 3 つの部分に分かれて形成されており、特許法、実用新案法、意匠法にそれぞれ規範がある。そのうち特許法にのみ先使用権に係る規定があり、実用新案法及び意匠法にはこの規定がない[26]。ゆえに、ドイツでは、企業がもし先使用権を主張しようとするのであれば、係争専利が「特許」であるときにしか主張することができない。

ドイツの特許法第 12 条[27]第 1 項には、「特許権は、出願時に既に（ドイツ）国内でその発明を実施していた者又は発明の実施のために必要な準備をしていた者に対しては効力を有さない。かつ、先使用者は、自己又は他人の生産の必要のために、該発明を実施する権利を有する。但し、この権利は事業と共にする場合にのみ、移転又は譲渡することができる。もし出願者又はその前権利者が出願前に該発明の内容を他人に知らせ、ならびに特許を出願する権利の留保を伝えたとき、当該特許出願前に技術内容を知悉した者が、知悉後 6 ヶ月以内に使用するのであれば、第 1 文に規定する先使用権を主張することはできない」と規定されている。

特に注目に値するのは、この条文で「自己又は他人の『生産』の必要のために」と

---

26 前記注 2 の p.101 以降。

27 中国語訳版は台湾大学図書館公開取用電子書を参照：http://ebooks.lib.ntu.edu.tw/1_file/tipo/072108/德国専利法.doc （最終アクセス日：2013 年 12 月 13 日）。

ドイツ特許法第 12 条「

(1) 特許は、出願時に既に（ドイツ）国内でその発明を実施していた者又は発明実施のために必要な準備をしていた者に対しては効力を有さない。当該人は、同人自身の生産の必要のために同人又は他人の工場若しくは作業場においてその発明を使用する権利を有する。この権利は、事業と共にする場合にのみ、相続又は譲渡することができる。出願者又はその前権利者が特許出願前にその発明を他人に伝達し、かつ、特許が付与された場合の同人の権利を留保した場合は、当該伝達の結果としてその発明を知った者は、同人がその伝達を受けた後 6 ヶ月以内に取った措置を第 1 文の規定に従って援用することはできない。

(2)特許権者が優先権についての権利を有している場合は、(1)にいう出願日ではなく、先の出願の出願日が基準となる。但し、この規定は、外国の国民が外国出願の優先権を主張したときに、優先権に関する相互主義を保証していない国の国民には、適用されない」。

記されている点である。事実上、技術が同じでさえあれば、生産ラインを拡張することができるようであり、さらにはその他の同一の技術を使用する製品にまで拡張することができる可能性もあり、かつ、他人のために製品を生産することもでき、すべて自らの使用又は販売に供さなければならないわけでは決してない。しかし、これは、「先使用者がその利益のために行ったすべての実施行為につき、当然、先使用権を主張することができる」という意味ではない。もし、先使用者の実施行為が先使用権の制度目的を逸脱するのであれば、依然として特許侵害を構成する可能性がある[28]。

前述した法条の文意から、ドイツ特許法の規範目的は公平という角度から出発している傾向にあり、特許出願前に該発明を使用していた者又は発明を使用するために必要な準備を行っていた者が、その後他人が特許を出願したことにより、その努力や成果が無に帰すことのないよう、特許権は先使用行為について「効力を生じない」と直接規定し、先使用権者に単なる一訴訟上の消極的抗弁権などではない、「該発明の内容を積極的に実施する」権利を付与していることがわかる。

該先使用者が特許権者から該発明の内容を知った場合、知悉後 6 ヶ月以内の実施行為については、先使用権を主張することができない。特許権者が他人が発明の内容を知ってから 6 ヶ月後にようやく特許を出願した場合、当該発明を知った者は、該特許出願に係る技術内容を知ってから 6 ヶ月後、特許権者が特許を出願する前に該発明を実施していれば、ドイツ特許法の条文解釈により、先使用権を主張することができるはずである。

このほか、上記法条規定によれば、先使用権は移転又は処分可能な権利であるが、工場又は事業と共にしなければならない。これは前述の米国法とは異なり、米国法では、特許権者への移転を除き、先使用権を移転することはできない。

### 3. 日本

日本の専利制度の立法方式はドイツと似ていて、特許、実用新案登録、意匠登録の 3 種類に分かれており、それぞれ特許法、実用新案法、意匠法で規範を定めており、これら 3 つの法律にはすべて先使用権についての規範が置かれている。

日本の特許制度には「通常実施権」という概念があり、台湾の「専利授権」（専利の実施許諾）概念に類似する。通常実施権とは、特許法の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、特許権者がその特許について他人に実施を許諾する権利を指

[28] 前記注 2 の p.102。

し、この権利は通常、製造、販売、使用である[29]。特許権者は通常実施権設定後、既に設定した範囲内での通常実施権をその他の者に重複して許諾することができる。したがって、通常実施権者は特許を専用実施する権利を有さない。特許が複数の者によって共有されている場合、各共有者はその他の共有者の同意を得なければ、通常実施権を設定することができない。法条の文意から見れば、日本の特許制度における「通常実施権」は実際、台湾でいうところの特許「授権」（実施許諾）の概念に近く、即ち台湾でいうところの「非専属授権」（非独占的実施許諾）である。

日本特許法において、先使用権規定は第 79 条[30]にあり、特許出願の際、現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者が、もし特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得したのであれば、その特許出願に係る発明の内容について通常実施権を有する、と規定されている。このほか、実用新案法第 26 条[31]には、その先使用権の行為規範、要件及び効果はいずれも特許法の規定に準ずる、と規定されている。また、意匠法第 29 条[32]にも先使用権に係る規定

---

[29] 日本特許法（中国語訳）を参照：
http://www.gzip-online.com/show/pkb/PKBInfo.aspx?Type=%E5%90%84%E5%9B%BD%E7%9A%84%E4%B8%93%E5%88%A9%E6%B3%95&PKBID=294 （最終アクセス日：2013 年 12 月 13 日）。
日本語版：http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM#s4.1 （最終アクセス日：2013 年 12 月 13 日）。
第 78 条「特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2　通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許の実施をする権利を有する」。

[30] 前記注 29、日本特許法第 79 条「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」を参照。

[31] 日本実用新案法（昭和 34 年 4 月 13 日法律第 123 号）を参照されたい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO123.html （最終アクセス日：2013 年 12 月 13 日）。
第 26 条「特許法第 69 条第 1 項及び第 2 項、第 70 条から第 71 条の 2 まで（特許権の効力が及ばない範囲及び特許の技術的範囲）、第 73 条（共有）、第 76 条（相続人がない場合の特許権の消滅）、第 79 条（先使用による通常実施権）、第 79 条の 2（特許権の移転の登録前の実施による通常実施権）、第 81 条、第 82 条（意匠権の存続期間満了後の通常実施権）、第 97 条第 1 項（放棄）並びに第 98 条第 1 項第 1 号及び第 2 項（登録の効果）の規定は、実用新案権に準用する」。

[32] 日本意匠法（昭和 34 年 4 月 13 日法律第 125 号）を参照されたい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO125.html
第 29 条「意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、

があり、特許法と同じく当該先に使用された意匠について、「自ら（意匠を）先に創作した」又は「当該意匠出願者から知った」先使用者でなければ先使用権を主張することができないと規定されているが、異なるのは、意匠法には文言上、先使用用権に係る行為の実施客体が「その意匠」又は「類似する意匠」の実施である事業をしている者又その事業の準備をしている者と規定されている点であり、特許法には、「発明」の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者とのみ規定されており、「類似する発明」という文字はない。

日本特許制度における先使用権の位置づけは、ドイツ法とやや類似しており、いずれも、先使用者が該技術内容を積極的に実施できる権利を有する旨の明文規定が置かれている。上記の日本の特許法、実用新案法、意匠法には、先使用権者に与えられる権利は「通常実施権」であると規定されているが、前述の特許法第 78 条の通常実施権についての定義によれば、特許権者はその特許について他人に実施を「許諾」できるという意味であるため、学説と実務において、先使用者が先使用権を主張しようとするとき、特許権者の「許諾」を受ける必要があるのかどうか？　あるいは、先使用行為がありさえすれば、先使用者は自動的に、「通常実施権」と同等の権利を有するのか？　といった紛争が生じる。また、特許法第 78 条では、先使用権を通常「実施」権であると位置づけており、かつ「実施」の意味は、特許法第 2 条第 3 項の規定[33]によるため、日本特許制度下の先使用者が従事できる行為には、製造、使用、譲渡、貸渡し、輸入、若しくは譲渡又は貸渡しを意図した発表などの行為が含まれる[34]。

---

又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際（第 9 条の 2 の規定により、又は第 17 条の 3 第 1 項［第 50 条第 1 項(第 57 条第 1 項において準用する場合を含む)において準用する場合を含む］の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際）現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する」。

[33] 日本特許法第 2 条第 3 項「III.  この法律で発明について『実施』とは、次に掲げる行為をいう。
1. 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為
2. 方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為
3. 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」を参照。

[34] 前記注 2、p.109 を参照。

また、日本の実務及び学説において、先使用権は第三者が主張できるものであるか否かといった問題についても紛争がある。日本の実務見解に基づけば、先使用者が第三者に委託して物品を製造させる情況下で、製造された製品がすべて先使用者により使用されさえすれば、該第三者が製造過程で為した実施行為につき、先使用権の適用を主張することができる[35]。これは、日本の裁判所が、該第三者を先使用者の手足の延長としか見做していないからであり、ゆえに、該先使用者は先使用権を他人に付与して使用させているわけでは決してなく、自らが主張できる先使用権の権限範囲内で、他人に委託して先使用権に係る内容の執行を補佐させているにしかすぎない。日本の特許庁は法曹界、学界、産業界などから有識者をまねいて委員会を構成し、日本の先使用権制度についてガイドラインを作成し[36]、該ガイドラインには既に先使用権の関連議題について詳細に説明されているため、本報告ではこの部分についての説明を割愛する。

### 4. 米国、ドイツ、日本の先使用権制度の総合比較

各国の先使用権制度について簡単に説明したが、上記の説明から、米国の先使用権制度は保守的な傾向にあることがわかる。規範内容について比較すると、依然として特許権者の保障に対する比重が大きい。先使用行為の起算時点が比較的早く、発明日又は最初に開示した日から起算して一年前には使用を開始していなければ先使用権を主張できないのみならず、該先使用者は特許権者又は特許権者と共同利益を有する者から該発明内容を知得してはならない。

ドイツの先使用権制度は比較的緩く、出願日前からの使用開始についても先使用行為を起算できる時点として認定しているほか、特許権者から発明の技術内容を知得した者にも先使用権を主張する機会を与えており、該技術を知悉した者が発明を知悉してから 6 ヶ月後、該特許権者が依然として特許出願を行わなかった場合、該技術を知悉した者は発明技術内容の使用を開始できるとともに先使用権を主張することができる。但し、注意すべきは、その先使用権についての構成要件は比較的緩やかであるが、ドイツの特許制度では特許についてのみ先使用権を主張することができ、実用新案又は意匠についてはかかる主張を行うことができないという点である。

日本の先使用権立法政策は米国とドイツの中間に位置し、その先使用行為の起算時

---

35 前記注 2、p.113 を参照。

36 日本特許庁、「先使用権制度ガイドライン(事例集)『先使用権制度の円滑な活用に向けて¯戦略的なノウハウ管理のために¯』について」を参照されたい。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/senshiyouken.htm （最終アクセス日：2013 年 12 月 16 日）。

点は、特許出願日前であればそれでよいと規定されており、この部分については比較的緩やかである。日本では、先使用権は通常実施権と定義されており、一種の積極的に実施できる権利であり、かつ、仮に第三者が特許出願日前に発明者から技術内容を知得したとしても、ドイツの規定のように、6ヶ月待たなければ使用を開始することも先使用権を主張することもできない、というわけではない。
（注：日本及び台湾の先使用権の要件についての比較は、第三章第二節 5.を参照）

## 第三節 先使用権の性質

前述した各国の先使用権規定の説明から、各国の先使用権についての立法政策が決して同じではないことがわかる。米国の特許法では、先使用権には消極的な抗弁作用しかないとされており、これに対して、日本及びドイツの特許法では、先使用権は抗弁権であるのみならず、先使用者にその発明を積極的に実施させることができる権限も存在している。上記の特性は条文の体系構成から知ることができる。米国では先使用権に係る規定（米国特許法第 273 条）を特許権侵害に関する章に置くとともに、条文名称を「特許権侵害に係る先使用権による抗弁」（Defense to infringement based on prior commercial use）としており、米国の立法では先使用権の位置づけを消極的抗弁権とし、先使用者が使用を開始すれば、即、積極的に実施できるという権利ではないことが明らかに見てとれる。日本及びドイツでは、先使用権の規定条文を特許権の権限規定に入れており、特許権侵害関連規定とはほど遠く、かつ、条文内容には先使用権が移転可能性（移転することができる性質）などの特性を具えるとする明文規定が置かれており、先使用権は一種の積極的に実施できる権利と見做されている。

このほか、先使用権の制度設計の目的によれば、一種の非独占的権利であり、同様の技術内容を発明しながら特許を出願していない発明者、又はその他の経路を通じて特許出願前に技術内容を知悉した者に提供される、該技術を実施する権利にしかすぎない。言い換えると、先使用権者は先使用権を以てその他第三者が同一又は類似の発明を実施するのを排除することはできない。もし企業が、他人が同一の技術を実施することを排除できる権利を十分に享有したいのであれば、特許を出願して研究開発の成果を保護しなければならない。

先使用権が移転可能であるか否かという問題は、先使用権が先使用者のみ主張することのできる権利であるか否かにまで絡んでくる。ドイツ特許法及び日本特許法は、いずれも、いくつかの制限下で（たとえば、工場又は事業と一緒にこれを行う、特許権者の同意を得る、承継により又はその他一般的な権利自然移転の情況）、先使用権は移転可能であると認め、先使用者の権利を受け継ぐ「後の権利者」も訴訟において使用権を主張することができるようにしている。これに対して米国では、特許権者に移転する又は関連事業に伴って第三者に善意で移転する情況を除いて、原則として先

使用権の抗弁は任意で移転することができない。以上をまとめると、各国の立法はいずれもある程度移転は可能であるとしており、異なるのは条件制限が緩いかどうかのみである。したがって、先使用権は本質的に依然として移転可能な権利であると見做さなければならない。

# 第三章　台湾特許先使用権制度要件の分析

## 第一節　条文構成要件の概要

台湾専利法上の先使用権明文規定は第 59 条第 1 項第 3 号に置かれている。

「I. 特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。

1. 商業目的ではない未公開行為。

2. 研究又は実験を目的とする、発明を実施するに必要な行為。

3. 出願前、既に台湾内で実施されていたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。ただし、特許出願権者からその発明を知ってから 6 ヶ月未満で、かつ特許出願権者がその特許権を留保する旨の表明をした場合はこの限りでない。

4. 単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。

5. 特許出願権者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無 効審判請求のために無効になった場合、その実施権者が無効審 判請求前に善意により台湾内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。

6. 特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が販売された後、当該物品を使用する又は再販売する行為。前記の製造、販売行為は台湾内に限らない。

7. 特許権が第 70 条第 1 項第 3 号の規定により消滅してから、特許権者が第 72 条第 2 項に従い特許権の効力を回復させ、かつ、公告が行われるまでに、善意で実施していたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。

II. 前項第 3 号、第 5 号及び第 7 号の実施者は、その原事業目的範囲内においてのみ継続して利用することができる」。

上記条文から、台湾で先使用権を主張しようとする場合、以下の要件を充たさなければならないことがわかる。

1. 特許出願前に先使用行為があった
2. 先使用行為が台湾内で生じた
3. 特許を実施していた又は実施に必要な準備を既に完了していた
4. 特許出願者からその発明を知ってから 6 ヶ月以上経過しており、かつ特許出願者がその特許権を留保する旨の表明をしていない
5. 原事業目的範囲内のみでの継続利用

上記要件をさらに適格の先使用権者、条件及び範囲に分類し、次の節で詳しく説明する。

## 第二節　台湾の先使用権構成要件の分析

### 1. 先使用権者適格

先使用権を主張する者は、他人が特許を出願する前に特許を実施していた、又は実施に必要な準備を完了していた者でなければならない。「善意(in good faith)」を先使用権の要件として特許法に明文規定している国もあるが、善意についての特別規定がなく、かつ比較的寛容な態度をとっており、たとえ特許出願権者から発明内容を知ったとしても、一定の条件を充たせば、依然として先使用権を主張できる国もある。ある国では、特許出願者から（発明内容を）知った場合、先使用権を主張することができず、例えば米国では、先使用権者は特許出願権者から技術内容を知得することができず、かつ善意の先使用でなければならず、解釈上、善意であるか否かについて厳しい解釈基準を採用している。また、日本の規定には、先使用者は該発明を自分で創作するか、若しくは、発明者又は特許出願者から該発明を知得したものの、該技術又は設計内容がまもなく専利出願されることを知らなかった場合にのみ、先使用権を主張することができる、との制限が設けられている。言い換えると、発明者から発明内容を知った者が、該技術内容がまもなく特許出願されることを明らかに知っていさえすれば、いつ実施したかにかかわらず、使用権を主張することはできない。したがって、日本の特許法には、実質的に依然として、先使用者は善意でなければならない（特許権又は特許出願案の存在を知らない）とする制限条件がある。

台湾専利法第 59 条の文面から、第 3 号の先使用権についての規定には、先使用者は「善意」でなければならない、と規定されていないことがわかる。仮に、特許権者が、先使用者が特許出願者の発明を知悉していたことしか証明できなければ、先使用者に悪意があると認定するには不十分である。この場合、台湾専利法の規定によれば、もし特許権者が権利を留保する旨表明したものの、6 ヶ月以内に特許を出願しなければ、（該 6 ヶ月の）期間満了後、知悉者は該発明を実施することができ、先使用権を享有することができる。

言い換えると、技術内容を特許出願権者から知得した者であっても、<u>特許出願権者が権利を留保する旨表明しなかった</u>場合には、該知得者は出願日前に該発明を実施することができ、先使用権を享有することができ、6 ヶ月の期間が満了するのを待つ必要はない。もう 1 種類の情況は、<u>特許出願者が権利を留保する旨表明したものの、6 ヶ月以内に特許を出願しなければ、</u>期間満了後、知得者は該発明を実施することができ、かつ先使用権を享有することができる。

台湾専利法第 59 条の法改正理由には、「出願日前に公開されたものの、改正条文第 22 条第 3 項の規定に合致しない特許出願者の発明は、依然として 6 ヶ月の優遇期間を有する。ゆえに、特許出願者がもし既に、その特許権を留保する旨表明しているのであれば、当然、特許出願者の権益を優先的に保障しなければならない。即ち、特許出

願者からその発明を知得した者は、知得後 6 ヶ月以内に行った実施行為に対し、先使用権を主張することができない。これは、ドイツ特許法第 12 条第 1 項の規定を参照して改正したものである。本号にいう特許出願者には、実際の出願者及びその前権利者が含まれる」と指摘されている。このことから、台湾専利法の先使用権規定にいう特許出願者には、解釈上、実際の出願者及びその前の権利者が含まれ、かつ 6 ヶ月の猶予期間が過ぎた場合、特許出願者から発明を知得した者も先使用権を主張することができ、これは米国や日本の特許法に「特許を出願しようとしている技術内容であることを明らかに知っていた場合、先使用権を主張することができない」旨の明文規定が置かれている情況と異なる。

## 2. 先使用権の範囲

### (i) 適格の特許技術分野

改正前の台湾専利法第 57 条第 1 項第 2 号但書きに規定されている「特許出願権者によってその製造方法を知らされ…た場合」という文言は、製造方法特許にしか通用しないとの誤認を生じやすい。そこで、現行の台湾専利法では当該部分を修正し、「但し、特許出願者がその発明を知ってから」と改め、先使用権適用対象には物品に係る発明及び方法に係る発明が含まれることを明示することで紛争を防いでいる。

また、台湾専利法第 120 条及び第 142 条の規定によれば、実用新案登録及び意匠登録いずれにも第 59 条の規定が準用される。ゆえに、実用新案登録及び意匠登録について、もし先使用者が第 59 条に規定される要件に合致するのであれば、先使用権を主張することができる。

### (ii) 「原事業目的範囲」の定義

改正前の特許法第 57 条[37]の規定に照らせば、先使用者は原事業内でのみ先使用権を

[37] （旧）台湾専利法第 57 条「特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。

1．研究、授業又は試験のためにその発明を実施し、非営利の行為である場合。

2．出願前、既に国内で使用されていたもの、又はその必要な準備を完了していたもの。但し、出願前 6 ヶ月以内に特許出願権者によってその製造方法を知らされ、かつ特許出願権者がその特許権を留保する旨の声明をした場合は、この限りでない。

3．出願前、既に国内に存在した物品。

4．単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。

5．特許出願権者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無効審判請求のために無効になった場

主張することができるが、「原事業」の定義については見解が分かれていた。ある者は「先使用権の目的は、先使用権者による特許技術大量使用の奨励ではなく、先使用権者の投資の保障にある。したがって、その先使用権の範囲は特許出願日前の原事業規模を超えてはならず、かつ原事業における継続的使用に限られ、他人に実施許諾して使用させることはできない」と主張し、また、実施規模を拡大できるかどうかに関して、改正前の特許法には明確に規定されておらず、わずかに、「原事業」内での使用、と規定されているだけであったため、「条文の文意より解釈するのであれば、原生産経営範囲内でさえあれば、実施規模を拡大することができると解釈することができる。もし、先使用権者が既存の生産規模を維持することしかできないのであれば、先使用権者は特許権者と公平に競争することができない可能性があり、そのせいで市場から淘汰される可能性さえある。これは先使用権者の商業投資を保護するという立法趣旨にかえって反する」と主張する者もいた[38]。

現行の台湾専利法では、「その『原事業内』で継続して使用する場合に限られる」という文言を、「その『原事業目的範囲内』においてのみ継続して利用することができる」と改正した。解釈上、改正後の言い回しの定義は明らかにより緩やかなものとなっている。したがって、先使用者が原事業目的範囲内で生産規模を拡大する場合には、依然として先使用権を主張することができると解釈しなければならない。

#### (iii)　多国籍企業の適用

特許権は属地的性質を具えているため、各国の主務機関に出願しなければならず、審査を経たうえで特許権を獲得することができる。したがって、多国籍企業の外国の本社又は支社が、外国で特許権に係る技術と同じ技術内容を実施し、台湾では実施しなかった場合、台湾で先使用権を主張することはできない。たとえば、日本の会社が日本である装置を発明したが、該装置の技術内容について台湾では特許を出願せずに営業秘密で保護し、かつ日本で製造及び販売を行った場合、もしその後台湾の自然人又はメーカーが同一の装置を発明し、台湾で特許を出願したのであれば、該日本の会社は該技術内容を発明した時期は該台湾の自然人又はメーカーより早くても、その先

---

合、その実施権者が無効審 判請求前に善意により台湾内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの。

6. 特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が販売された後、当該物品を使用する又は再販売する行為。前記の製造、販売行為は台湾内に限らない。

前項第 2 号及び第 5 号の使用者は、その原事業内で継続して使用する場合に限られる。又前項第 6 号における販売できる区域は、裁判所が事実に基づいて認定する」。

[38] 前記注 11、p.61～62。

使用行為はいずれも「台湾」領域内ではなく日本国内であるため、台湾で先使用権を主張することができない。該日本の会社の台湾支社又は子会社が台湾で該装置に係る技術を先に使用していたのでなければ、先使用の行為は日本でしか生じていないため、台湾の支社又は子会社も先使用権の抗弁を行うことはできない。

### (iv) 先使用権の範囲は再発明特許に及ぶか否か

いわゆる「再発明」とは、旧台湾専利法第 78 条[39]の規定によれば、他人の発明又は実用新案の技術内容を利用して完成した発明を指す。言い換えると、再発明とは、原有の特許権に係る技術において二次的に研究され得られた発明である。もし再発明の内容を実施するのであれば、原有の、基礎となった原特許権の範囲内に含まれるのを免れることはできない。再発明の発明者が、その再発明技術を合法的に実施するためには、原特許権者から実施許諾を受けなければ再発明にかかる技術内容を実施することができない点についても、各国の特許法の規定により、条件つきで、再発明者が強制実施権の付与を請求することができるよう規制が緩和される。しかし、原特許権範囲（発明 A）内で先使用権を主張することができる先使用者が、仮に、該発明（発明 A）についてさらに一歩踏み込んだ研究を行って再発明（発明 A’）を二次的に生み出した場合、先使用者は再発明（発明 A’）についても先使用権を主張することができ、原技術（発明 A）について特許権者の実施許諾を受けなくてもよいのかどうか？　原発明（発明 A）は再発明である発明 A’と同一性を有するため、先使用者が仮に「自分」の発明を実施して後続の研究を行うのであれば、事実上、「特許権者」の発明を実施して後続の研究を行うのに等しいが、再発明（発明 A’）の成果について、先使用者は直接実施することができるのかどうか？　若しくは、先に特許権者の実施許諾を受

---

39 法改正前の台湾専利法第 78 条「

I. 再発明とは、他人の発明又は実用新案の主な技術内容を利用して完成した発明を指す。

II. 再発明の特許権者は、原特許権者の同意を得なければ、その発明を実施することができない。

III. 製造方法の特許権者は、その製造方法により作成した物品が他人の特許に係るものである場合、該他人の同意を得なければ、該発明を実施することができない。

IV. 前二項の再発明の特許権者と原特許権者、又は製造方法の特許権者と物品の特許権者は、協議により交互に実施許諾することができる。

V. 前項の協議が成立しない場合、再発明の特許権者及び原特許権者又は製造方法特許権者及び物品特許権者は、第 76 条の規定により強制実施を請求することができる。但し、再発明又は製造方法発明に係る技術は、原発明又は物品の発明と比べて明らかに経済的意義を有する重要な技術上の改良であるものに限り、再発明又は製造方法の特許権者が強制実施を請求することができる。再発明又は製造方法の特許権者が取得した強制実施権は、その特許権と共に譲渡、信託、相続、実施許諾又は質権の設定をしなければならない」。

けなければ実施することができないのか？　現時点では台湾専利法には明文規定が置かれていない。

法改正前、学説では、「先使用権の立法趣旨から見れば、実施許諾を受けずに直接実施できる」との見解が示されていた[40]。前節の説明から、先使用権の範囲は、先使用権者がその事業目的内において、発明の同一性を有する範囲内にさらに利用することに及ぶことがわかる。先使用権の範囲に、先使用者のその原発明に対するさらなる利用が含まれる以上、そのさらなる利用の成果が、原発明技術を超える成果を創り出し、いわゆる「再発明」となる可能性が極めて高いことがわかる。先使用者の視点から出発すると、それが金銭及び時間を投じて得た成果は、たとえ特許権を取得していないとはいえ、財産権の角度から言えば、先使用者はその発明成果について依然として財産権を有する。したがって、先使用者は、当然、その発明を存分に利用することができ、かつ行った再発明もこのなかに含まれるべきである。まして、産業の角度から言えば、ある段階の研究開発成果を、次の段階の研究開発成果の基礎として、引き続き改良又は研究開発に従事する情況はよくあることである。先使用者がその発明に対しさらに一歩踏み込んだ再発明を行うのを許可しないのであれば、先使用者の利益を十分保護できないように思われる。このほか、仮にこれらの先使用者が再発明を行い、該再発明が原特許権に対し侵害を構成するのであれば、このような結果は、既に時間及び金銭を投じて研究開発に従事し、さらには、より早い時期から原技術を発展させてきた先使用者にとって決して公平ではないように思われる。先使用者に十分な保護を与えることを考え、学説では、再発明は先使用権の権利範囲に含まれなければならないと認めている。

現行の台湾専利法の規定では、再発明と強制実施許諾の条文を改正し、再発明の定義を削除し、強制実施許諾に係る規定のみを以下のように残した。

現行の台湾専利法第 87 条「I. 国家の緊急危難又はその他の重大な緊急事態に対応するため、特許主務官庁は、緊急命令又は中央目的事業主務官庁の通知に従い、必要な特許権を強制的に実施許諾し、かつ、迅速に特許権者に通知しなければならない。
II. 次の各号のいずれかに該当し、強制的に実施許諾する必要がある場合、特許主務官庁は申請により、強制的に実施許諾することができる。
1. 公益を増進するための非営利目的の実施。
2. 発明又は実用新案の実施が、それ以前の発明又は実用新案に対する侵害をどうしても避けられず、かつ、それ以前の特許権又は実用新案権と比べて経済的意義を有する重要な技術上の改良である場合。
3. 特許権者が競争制限又は不正競争の事情を有し、裁判所による判決又は公平交易

[40] 前記注 2、p.191 以降。

委員会による処分を受けている場合。
III. 半導体技術の特許について、強制実施許諾を申請するものは、前項第 1 号又は第 3 号に規定する事情に該当するものに限る。
IV. 第 2 項第 1 号又は第 2 号に規定する強制実施許諾を申請された特許権については、申請者が合理的な商業条件を提示したにもかかわらず、 相当の期間内に実施許諾について協議が成立しなかったものに限る。
V. 第 2 項第 2 号の規定により強制実施許諾を申請された特許権について、その特許権者は、合理的な条件を提出して、申請者の特許権について強制実施許諾を請求することができる」。

上記条文から、現行の専利法には再発明の態様が明確に規定されていないため、たとえ先使用者が自身の発明に基づいて研究を行ったとしても、依然として第 87 条第 2 項第 2 号の範囲に含まれる可能性があり、特許権者の同意を得なければならないことがわかる。ならびに、再発明の特許権者は主務機関に対し原発明の特許権について強制実施許諾を申請することができると規定されており、このことから、より先進的な技術を実施することができないといった事態を回避するため、国は産業発展の促進という目的に基づいて、一定の条件下で再発明者が強制実施許諾を申請することを認めていることがわかる。先使用権が再発明技術に及ぶかどうかは検討する価値のある問題である。

上記立法について見ると、「他人」の特許に基づいて研究開発を行う再発明者であるかどうか、あるいは「自分の」発明に基づいて研究開発を行う先使用権者であるかにかかわらず、特許技術に基づいて延伸された発明でありさえすれば、いわゆる「再発明」を実施しようとする者に実施許諾を受けさせる傾向にあるようである。法条では、研究開発した技術を実施することができないといった事態を回避するため、再開発者に対し強制実施許諾を申請できる余地を与えているものの、依然として、特許権者が基本的な保障を得ることができるよう、再発明者は特許権者と合理的な商業条件を協議しなければならないとする規制を設けている。台湾専利法には、先使用権の範囲が再発明に及ぶかどうか明文で規定されていないものの、本報告では、学説と同じように「先使用権は再発明に及ぶ」と認定するのではなく、やはり、先使用権の要件に立ち戻って実質的に認定を行うことによって、特許権者及び先使用者双方の権益保障の均衡を図るべきであると考える。(1)仮に該再発明の完成時期が特許出願日より早ければ、先使用者は原発明及び再発明いずれについても先使用権を主張することができる、(2)仮に該再発明の完成時期が特許出願日より遅ければ、原技術の先使用者は依然として特許権者の実施許諾を取得しなければ再発明を実施することができない。上記 2 種類の情況を以下のように図示している。

再発明の完成時期が特許出願日より早い : 技術 A 及び技術 A'いずれに対しても先使

用権を主張することができる。

再発明の完成時期が特許出願日より遅い：先使用者は技術 A に対して先使用権を主張することができ、技術 A’に対しては先使用権を主張することができない。

### 3. 先使用権主張の前提

#### (i) 「必要な準備」の定義

現行の台湾専利法第 59 条に照らせば、先使用権を主張しようする場合、出願前に既に国内で実施されている又は必要な準備を完了している必要がある。

実務上、出願日前に「既に実施されている」という要件に関しては、製品の売買に関する署名済みの契約書、製品サンプル、買い手又は委託製造先メーカーの法廷での証言、宣誓書、雑誌、定期刊行物、著作権証書、計算書、注文書、設計図、写真サンプル、製品カタログ、帳簿、国家認証又は品質検査の申請に係る申請資料見本及び品質証明書、貿易雑誌の広告などの資料を提出してこれを証明することができる。

しかし、いわゆる「必要な準備」について、法条には明文で規定されておらず、学

説又は実務から判断基準を導き出さなければならない。

台湾経済部智慧財産局が作成した特許侵害鑑定要点には[41]「『必要な準備が完了していた』とは、同様な物品の製造又は同様な方法の使用のために国内で必要な準備を既に完了していたことをいう。必要な準備とは、客観的に認定される事実であり、たとえば、相当な投資をしたこと、発明の設計図を完成したこと、また、発明を製造する設備若しくは治具を製造又は購入したことなどが含まれている。主観的に発明の実施準備をしたこと、また、実施用の装置を購入するために銀行に借金することだけでは、必要な準備が既に完了していたとは言えない」と指摘されており、客観的に認定できる事実さえあればこれに属す。企業においては上記に掲げたすべての行為を完了しなくても先使用権を主張することができ、そのうち 1 以上の行為が客観的に認定される事実でありさえすればそれでよい。

前記特許侵害鑑定要点は新特許法施行前に定められたものであるが、現行の新専利法にも先使用権については依然として「必要な準備」という条件制限があるので、該要点は「必要な準備」の定義を解釈する際に依然として参考にすることができる。

実務上、判決でも上記の認定方式に係る見解が援用されている。台中地方裁判所の 96 年（西暦 2007 年）度智字第 33 号民事判決[42]は特許侵害鑑定要点の「必要な準備が完了」についての定義を引用し、「被告は係争特許出願前、係争の機械を既に準備し、ならびに使用した事実がある」と判示し、かつ経済部智慧財産局の特許無効審決書もこれと同じ見解を示しており、さらにそれを理由に「係争特許の請求項 1～17 の技術構造は既に出願前に公然使用されている」と認定し、さらに「係争特許は新規性を備えておらず、特許は取り消されなければならない」と判示した。以上から、裁判所が個別案において、被告が特許出願日前に「係争の機械を既に準備し、ならびに使用した事実がある」ことは、「必要な準備」の完了に属すと判断し、被告は先使用権を主張することができると判示していることがわかる。

実務上、いわゆる「必要な準備を完了」は、技術上の準備、生産上の準備及びサンプル試作の完了の 3 段階に分けて定義することができる。「技術上の準備」を証明するために、製品規格書、新製品設計書などを提出することができ、「生産上の準備」を証明するために、当該製品の生産に必要な各種機器設備、専用の工具又はモジュールの準備又は購入などの事実に関する資料を提出することができ、「サンプル試作の完成」を証明するためには、サンプルが検査を通過し、使用及び製品規格書の要求を

[41]智慧財産局ホームページで提供されているデジタルファイルの p.10 を参照：
http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285950&ctNode=6727&mp=1（最終アクセス日：2013 年 12 月 24 日）。

[42] 第四章第二節 5.で詳しい判決内容を紹介。

充たしたことなどを示す資料を提出することができる。

先使用権の規範目的からみれば、先使用権を主張するのに 3 段階すべての完了を必要とはしない。その準備行為が特許の実施に必要であることを証明できさえすればそれでよい。現在、実務上先使用権の事例に言及している裁判所判決の多くは、機械を既に完成している、さらには生産又は販売を既に開始している事例（「統一発票」を証拠とする）を以て、被告は特許出願日前に既に必要な準備を完了している、と判示している（先使用権に係る判決事例に関しては、後で詳しく述べる）。

**(ii)　適格の先使用行為**

台湾専利法第 59 条第 1 項第 3 号には、特許権の効力は「出願日前、既に国内で実施されていたもの、又はその必要な準備を既に完了していたもの」には及ばない、と規定されている。この「出願日前に既に国内で実施していた者又はその必要な準備を既に完了していた者」の定義は、技術を研究開発していた者又は先使用者本人にしか及ばないのか？　あるいは、該先使用者がその他のメーカーに請負に出し、その他のメーカーが同様の技術で委託製造を行う場合も依然として先使用権を主張することができるのか？

もし、ある企業が特許権者の特許出願前に自ら使用し、又は準備を行って先使用権を取得するのであれば、該企業が仮に代理製造会社に製造行為を委託する場合、該製造行為は発注会社自身の使用行為と見做され、先使用権を主張することができるのかどうか？この点に関して、台湾経済部智慧財産局の特許侵害鑑定要点[43]には「『国内で使用する』とは、国内で特許と同様なものを製造する、又は同様な方法を使用することをいう。同様なものの販売、使用、輸入、又は同様な方法で直接に製造した製品は含まない（注：この部分は旧法の規定であり、新法では既に先使用権の実施態様が特許権実施態様にまで拡張されている。この点については後で改めて詳述する）。**但し、自らの製造に限らず、他人に製造を委託する場合も、本規定を適用し、受託の製造も先使用権の範囲内とする**」と言及されている。このことから、もし発注会社が特許出願日前に既に該技術の実施を開始していた又は必要な準備を完了していたのであれば、たとえ特許出願日の後に該発注会社が他人に代理製造を委託して該発明内容を使用させ産品を製造させたとしても、該代理製造会社は発注会社の手足の延長と見做され、該発注会社は依然として先使用権を主張することができる。

---

[43] 前記注 41。

### (iii)　先使用行為開始の基準時

台湾専利法第 59 条には、特許出願日の前に、先使用者は、既に実施していた又は必要な準備を完了していたなどの先使用行為を有する必要があると規定されている。特に注意しなければならないのは、該実施行為又は準備行為は特許出願前に既に行われていなければならず、しかも出願日まで継続して行われていなければならない点である。いわゆる出願前とは、台湾専利法第 25 条に規定される出願日の前を指し、優先権を主張する場合、「特許法施行規則」（「専利法施行細則」）第 62 条の規定により優先日以前を指す[44]。

台湾経済部智慧財産局の特許侵害鑑定要点[45]には「先使用者が使用又は準備行為をしたが、既に停止している場合、その停止が不可抗力による情況を除き、特許出願後、使用若しくは準備を回復するまでは、先使用権を主張することができない。特許出願日前、既に当該物品の製造、販売を業とする者は、実務において、既に連続的な使用行為があったと認められる」と規定されている。よって、仮に企業が特許出願日前に技術 A の研究開発に着手し、技術 A を使用していたことがあるものの、その後、これを停止し、他人が技術 A を以て特許を出願してから技術 A の使用継続を回復した場合、先使用権を主張することができない。但し、仮に技術 A が該企業の定番商品であれば、特許出願日前に、たとえ短期間、販売を停止していたとしても、実務上は依然として先使用権を主張できると認定することができる。

## 4.　日本専利法先使用権構成要件の概要

日本専利法の先使用権についての規定は、該国の制度により、それぞれ特許法、実用新案法及び意匠法の 3 つの法律に散見される。各法における先使用権関連規定の構成要件について、それぞれ以下のように述べる。

### (i)　特許法

特許法は先使用権を第 79 条[46]に規定しており、該条により先使用権を主張して通常実施権を取得するための要件は以下のとおりである。

---

44 前記注 11、p.61。

45 前記注 41。

46 前記注 29。

(1)特許出願時に
先使用権を主張しようとする場合、その先使用行為が少なくとも特許出願時には既に存在していなければならない。

(2)行為は日本国内に限定
上記の先使用権主張に係る先使用行為は日本国内に限られ、その上ではじめて本条文が適用される可能性を有する。もし、日本国内で発明を完成し、単に外国の関係企業に委託して製造しただけであれば、依然として、国内業者の実施行為であると評価される。もし、輸入を目的するのであれば、生産の準備行為は外国で為されたと考察されるが、国内で輸入及び販売に従事するのであれば、その外国での準備行為は依然として国内での準備行為であると評価される可能性がある[47]。

(3)発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者
該先使用行為の主体は発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であり、該事業は営利目的の者に限定されず、非営利的性質に属する者も先使用権を主張することができる。特に注意しなければならないのは、親会社と子会社は法により異なる法人格に属すため、もし親会社が物品を製造しているのであれば、子会社は本条の規定により製造に係る先使用権を主張することができない。また、委託製造の情況において、受託人は委託人の指示により物品を製造しているため、委託人のみが先使用権を主張することができ、受託人については先使用権に基づいてこれを実施する根拠がない[48]。

(4)特許出願に係る内容を知悉せずに自分で発明した、又は特許出願に係る内容を知悉せずに特許出願に係る人から知悉した
先使用権は二重発明の情況に適用されるものであるため、該先使用に係る行為につき通常実施権を取得できる者は、a.特許出願に係る内容を知悉せずに自ら同じ内容を発明した先使用者、又は、b.前述の先使用者ではないものの、特許出願内容を知悉せずに特許出願に係る人から該発明を知悉した者に限定する。したがって、いわゆる「知悉」には、直接耳に入ってきた情報、発明実施物又は発明記載書類からの知悉、サンプル取得、発明設計図注文書受領などが含まれ、さらに、先使用者又は知悉者から発明実施物を購入したという情況も知悉の要件に合致する[49]。

(5)実施していた又は実施の準備をしていた発明及び事業の目的の範囲内
先使用権規定に基づいて通常実施権を取得できるが、該範囲が広すぎて真の権利者が

---

47 前記注 11、p.75～76。

48 前記注 11、p.68～70。

49 前記注 11、p.70。

権利行使に係る制限を受けることのないよう、該条文には先使用権について範囲に係る制限が設けられている。かかる制限とは即ち、A.実施していた又は実施の準備をしていた発明の範囲内についてのみ、かつ、B.実施していた又は実施の準備をしていた事業の目的の範囲内に限り先使用権を適用するである。

A.実施していた又は実施の準備をしていた発明の範囲内
発明の範囲については、解釈上、2 種類あり、1 つは、特許出願時に現に実施している又は実施の準備をしているという形式状態、もう 1 つは、特許出願時に現に実施している又は実施の準備をしている形式に具現されている技術、発明思想と同一性を具える技術、を指す。この部分について、日本の裁判所の判決は、「もし、先使用者が実施していた又は実施を準備していた形式が特許の一部にしか相当しない場合、先使用権は当該部分にしか及ばない。反対に、もし、先使用者が実施していた又は実施を準備していた形式が、具体的に実現された発明と同一性範囲にあると評価された場合、先使用権は該特許の同一性範囲内に及ぶ」との見解を示している[50]。

B.実施していた又は実施を準備していた事業の目的の範囲内
ここでいう事業の目的の範囲は、日本の裁判所判決の見解によれば、原事業の目的の範囲内において該事業規模の拡大は認められるとされている[51]。

### (ii)　実用新案法

実用新案法の先使用についての規定は第 26 条に定められており[52]、該規定は上記特許法第 79 条を準用するため、その要件及び効果はいずれも特許法第 79 条と同じであり、ここでは割愛する。

### (iii)　意匠法

意匠法は先使用権を第 29 条に規定しており[53]、意匠法により意匠権について先使用権を主張して通常実施権を取得する要件はそれぞれ以下のとおりである。

(1)意匠登録出願時に

---

50 前記注 11、p.76～78。

51 前記注 11、p.78～79。

52 前記注 34。

53 前記注 35。

先使用権を主張しようとする場合、その先使用行為が少なくとも意匠登録出願時には既に存在していなければならない。

(2)行為は日本国内に限定
上記の先使用権主張に係る先使用行為は日本国内に限られ、その上ではじめて本条文が適用される可能性を有する。

(3)発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者
意匠法に規定されている実施の客体は意匠又は類似意匠であるが、前述の特許法には、実施の標的について「類似」という文字はなく、文言からみると、意匠登録は先使用権を適用できる余地が特許より広い。但し、先使用行為自体が即ち意匠権侵害行為であるため、権利侵害のおそれがありさえすれば、即、先使用権が適用される可能性がある。したがって、解釈上特許法の先使用権実施の客体は意匠法と同じである。

(4)既に意匠登録出願が提出されていた意匠であることを知らずに自分で該意匠又は類似する意匠を創作した、若しくは意匠登録出願に係る意匠であることを知らずに意匠登録出願者から該意匠又は類似する意匠を知得した
先使用者の主観的要件についての要求は、善意で、即ち、意匠登録出願の内容を知らないことが原則であり、善意で知らないという主観のもと、自分で意匠を創作した又は該意匠登録出願者から知悉したなどの 2 種類の情況が含まれる。

(5)実施していた又は実施の準備をしていた意匠及び事業の目的の範囲内
前述の特許法の規定と同じく、先使用権規定に基づいて通常実施権を取得できるので、該範囲が広すぎて真の権利者が権利行使に係る制限を受けることのないよう、先使用権について範囲に係る制限が設けられている。かかる制限とは即ち、A.実施していた又は実施の準備をしていた意匠の範囲内についてのみ、かつ、B.実施していた又は実施の準備をしていた事業の目的の範囲内に限り先使用権を適用するである。

A.実施していた又は実施の準備をしていた意匠の範囲内についてのみ
日本の学説では、先使用者に付与する先使用権の範囲は、意匠登録出願者の出願時に、先使用者が実施していた又は実施の準備を完了していた発明範囲内であり、先使用者が実施していた又は実施の準備をしていた発明が登録意匠の一部でしかない場合については、先使用権は該一部分にしか及ばないと認めている。[54]

B.実施していた又は実施を準備していた事業の目的の範囲内にのみ限定
意匠法における事業の目的の範囲についての解釈は、原則として特許法と同じである。

---

[54] 前記注 2、p.111～112。

即ち、同種の事業の目的の範囲内であれば、たとえ実施規模を拡大しても、依然として先使用権が適用される。但し、もし先使用者が既に原事業の目的の範囲を超えているのであれば、先使用権主張の可能性はない。

### 5. 台湾及び日本の専利法における先使用権要件の比較

| 比較国<br>要件 | **台湾<br>（専利法第 59 条第 1 項第 3 号及び第 2 項）** | **日本<br>（特許法第 79 条、実用新案法第 26 条、意匠法第 29 条）** |
|---|---|---|
| 基準時 | 専利出願前 | 特許（又は実用新案登録又は意匠登録）出願時に |
| 区域 | 台湾領域内で | 日本国内で |
| 先使用行為及び主体 | 特許の実施又は必要な準備を既に完成していたもの | 該特許（又は実用新案又は意匠）に係る事業を実施していた又はその事業の準備をしていた者 |
| 先使用者の主観的要件 | | 特許（又は実用新案登録又は意匠登録）に係る内容を知らずに創作、若しくは特許（又は実用新案登録又は意匠登録）に係る内容を知らずに特許（又は実用新案登録又は意匠登録）出願者から該特許（又は実用新案又は意匠）を知得した |
| 時間制限 | 専利出願者からその発明を知悉してから 6 ヶ月未満で、かつ専利出願者がその専利権を保留する旨表明した場合、主張することができない | |
| 先使用権の範囲 | その原事業の目的の範囲内に限る | 実施していた又は実施を準備していた特許（又は実用新案登録又は意匠登録）及び事業の目的の範囲内 |

基準時点及び区域要件から見ると、台湾及び日本の先使用権についての法規要件は、いずれも、特許出願前に限り、かつ国内で先使用行為が生じなければ主張できないと定められている。先使用行為の態様について、台湾では「実施」又は「必要な準備を既に完了」と規定されており、日本では、要件上、「実施していた」又は「実施を準備していた」に係る行為と規定されている。しかし、「必要な準備を既に完了」又は「実施を準備していた」とは何であるのかは、台湾と日本の裁判所が判決でどのように認定するのかを明らかにする必要がある。

先使用行為の主体について、台湾では特に規定されていないが、日本の専利法には、事業又はその事業のために準備をしていた者を指すと比較的詳細に規定されている。但し、該事業は実際のところ、その定義が厳格に制限されていない（注：この部分については、第三章第二節 4.「日本専利法先使用権構成要件の概要」の日本特許法に関する説明を参照されたい）。台湾と日本の法規における比較的はっきりとした違いは主観的要件の要求にある。台湾専利法には先使用者について主観的規定に係る制限が設けられていないが、日本の法規には、特許法、実用新案法又は意匠法を問わずいずれにおいても、先使用者が特許（又は実用新案又は意匠）内容を知らないという情況下でなければ、先使用の要件に合致しないとする制限が設けられている。即ち、日本法の規範は先使用者について「善意」という条件制限があり、主観上善意でなければ、たとえ先使用の行為があっても先使用権を主張することはできないのである。

台湾専利法の日本の法規と異なる点は、上述の主観的要件の違い以外にも基準時上の制限がある。即ち、台湾専利の先使用者が専利出願者からその専利を知悉してから 6 ヶ月未満であり、かつ専利出願者がその専利権を保留する旨表明した場合、先使用権を主張することができない。

最後に、台湾専利法では、先使用権の範囲について原事業の目的の範囲を以て限定されているのに対し、日本専利法では、先使用者はそれが実施していた又は実施を準備していた発明範囲内でのみ先使用権を主張することができると明確かつ一歩踏み込んだ制限が設けられている。言い換えると、日本の法規は事業の目的の範囲について制限する以外にも、先使用権の主張は既に実施していた又は実施を準備していた技術範囲内でなければならないと制限している。仮に先使用者が該発明の一部分しか実施していなければ、該先使用者は該部分についてのみ先使用権を主張することができる。

## 第三節　台湾の専利先使用権の内容

### 1.　先使用権の態様

今回の法改正は国内での「使用」を、国内での「実施」に改めることで、専利権の実施態様を完全に網羅し、専利権者の出願前に「製造、販売、販売の申し出、輸入」などの行為に従事していた者もすべて先使用権を主張することができるようになり、今後は物品の製造又は方法の使用に限定されなくなる。

この拡張解釈に係る結論は、本条文法改正理由「専利出願日前に既に専利物の製造又は専利方法の使用に従事していた者は、もとより、専利物の製造又は専利方法の使

用を継続することができ、それが製造した物又は専利方法を使用して直接製造した物に対し、後続の使用、販売の申し出及び販売を行う権利を有する。専利出願日前に既に先行製造者又は先行方法使用者から専利物を獲得し、かつ使用、販売の申し出及び販売を行っていた者も、当然、それが獲得した製品につき、後続の使用、販売の申し出及び販売を行う権利を有する。よって、現行条文第 2 号にいう『使用』は広義の概念であり、改正条文第 58 条第 2 項及び第 3 項の規定に合わせて、ならびに日本特許法第 79 条、韓国専利法（※大韓民国知識財産基本法）第 103 条及びオーストラリア特許法第 119 条の規定を参照し、『使用』を『実施』と改めることで明確にした」から知ることができる。そのうち、日本特許法第 79 条の先使用権に係る規定のなかで先使用者に付与される通常実施権には、特許法の規定に照らすと、製造、使用、販売、販売の申し出及び輸入などの専利権を実施できる態様も含まれている。もし、日本及びその他の国の条文規定を参考にするのであれば、先使用権の実施可能範囲をすべての専利権の実施可能な態様にまで拡張して解釈しなければならない。

また、同条文第 5 号の法改正理由には、「現行条文第 5 号に定める『使用』は広義の概念を採用するものであり、製造、販売の申し出、販売、使用、又はこれらを目的として輸入するなどの行為が含まれる。そこで、改正条文第 58 条第 2 項及び第 3 項の規定に合わせ、ならびに日本特許法第 80 条、韓国専利法第 104 条の規定を参考に、『使用』を『実施』に修正することで明確にした」と記されている。前述の 2 つの立法理由説明がいずれも現行専利法第 59 条の改正理由であり、かつ、いずれも「使用」という文字を「実施」と修正している以上、第 3 号の先使用権に係る規定についても、同じ解釈を行うべきである。よって、台湾で先使用者が先使用権を主張できる範囲には、製造、販売の申し出、販売、使用、又はこれらを目的として輸入するなどの行為が含まれることに疑義はない。

### 2. 先使用権の態様の転換

先使用権は前述したように、専利法第 59 条第 1 項第 3 号に規定されており、その規定目的は先使用者が技術又は物品を発明するのに投じた時間又はコストを保証することにあるが、先使用者を保護しすぎることによって専利権者の権利を妨げることのないよう、同条第 2 項の規定（即ち、原事業の目的の範囲内に限り継続利用可能とする規定）がある。もともと「製造」という実施方式で先使用権を取得した場合、その後販売の先使用権を主張できるかどうかは、実施形態のレベルを見てこれを定めなければならない。

先使用権が受ける制限は、大きく分けて 3 つある。1 つ目は、先使用者が「発明した技術又は物品の範囲」に係る制限であり、先使用権の範囲は先使用者が「発明した技術又は物品の範囲」に係る制限を受ける。この部分の概念は前述の日本法の先使用権

の範囲に関する説明と類似している。先使用者の発明範囲と特許権者の特許範囲を比較して、先使用者の発明範囲が特許権者の特許範囲より小さい場合、先使用者はその発明範囲内でのみ先使用権を主張することができるため、先使用者の先使用範囲を超えたものは、先使用権による保障を受けることができないと考えられる。かつ、実施について主張することができる範囲は、既に日本特許法の規定についての説明で言及したように、発明の範囲には 2 種類の解釈があり、1 つは「実施形式説」で、もう 1 つは「発明範囲説」である。前者は「特許出願時に現に実施している又は実施の準備をしているという形式状態」という意味であり、後者は「特許出願の現に実施している又は実施の準備をしている形式に具現されている技術、発明思想と同一性を具える技術」を指している。これに対し日本では実務上、これまで実施形式説が採用されていたが、概念の発展に伴い徐々に発明範囲説が採用されるようになってきた。その結果、先使用者は発明の実施している又は実施の準備をしている技術又は物品の範囲が具体的に実現された発明と同一性範囲にあると評価された場合、すぐに、先使用権と該発明は同一性範囲内にあると主張することができるため、先使用権による保障を受けることができる。

2 つ目は、前述の第 59 条第 2 項の「原事業の目的の範囲」という制限である。いわゆる「原事業」とは、硬直した固定範囲では決してなく一種の実施形態を指す制限概念である。言い換えると、先使用者が先使用権を主張するとき、該先使用範囲内において学説では高度の実施態様から低度の実施態様への転換は認められるとされている。製造行為を例にすると、「製造」行為は高度の実施態様に属するため、先使用者が該発明範囲内において低度の実施態様である「使用」又は「販売」行為を実施するとき、先使用者は依然として先使用権を主張することができる。その理由は、製造行為に比べて使用及び販売行為は低度の実施態様に属するため、先使用権を主張することができるからである。反対に、もともと先使用者が原事業目的範囲内で、低度の実施態様に属す実施行為、たとえば「販売」に従事する場合、該先使用者が実施行為を「製造」に転換したいと考えたとき、製造は販売より高度の行為に属すため、該先使用は製造行為について先使用権を主張することができない。言い換えると、仮に、台湾に所在する会社が単なる輸入会社で、かつ販売を行っており、製造会社はその他の国に所在する場合、該台湾所在の会社は、「輸入」、「販売」という態様についてのみ先使用権を主張することができ、先使用権主張の範囲を「製造」行為にまで拡張することはできない。

3 つ目は、「事業目的範囲」という制限である。この部分の概念は、先使用者は原経営項目について先使用権を主張することができるが、原経営項目を超えた場合、先使用権を主張することができない、と認めるものにほかならない。第 59 条第 2 項には「『原事業目的範囲内』においてのみ継続して利用する」と規定されており、解釈上「規模拡大」の情況を含むことができているものの、前述の日本の法学者が認めるよ

うに先使用権を主張する「実施態様」を拡大することができるかどうかは疑わしい。この点につき、本報告では専利法が先使用権について規定する目的にも配慮した上で、先使用者が主観的には発明の実施を目的としており、客観的にもすでに実施していた又は必要な準備を完成していたとき、該先使用権が主張する範囲につき、前述の主観的、客観的判断を総合したうえで、一定程度の拡張を許可すべきであると考える。

# 第四章　台湾専利(特許、実用新案、意匠をカバー)先使用権に関する判決の紹介

## 第一節　専利先使用権論争を含む司法統計

### 1.　件数統計

「先使用権」、「先用権」、「専利法第 57 条第 1 項第 2 号」[55]、「専利法第 59 条第 1 項第 3 号」等のキーワードを入力し、台湾の法律検索サイトである法源法律網[56]で、被告が先使用権を主張した判決情報を検索する。データベースの収録範囲は 1996 年からの最高裁判所の判決及び 2000 年からの高等裁判所及びその分院（支部）と各地方裁判所の判決で、網羅的に収められている。このほか、各論文に引用された各審級の裁判所の判決を加え、被告が先使用権を主張した判決合計 41 件を整理した。そのうち、被告全部勝訴の判決が 23 件、被告全部敗訴が 11 件、被告一部勝訴が 7 件となる。本報告では、各裁判所の判決件数及び勝敗訴件数を表一のようにまとめた。

表一　被告が先使用権を主張した裁判件数の統計

| 裁判所名称 | 総件数 | 被告全部勝訴 | 被告全部敗訴 | 被告一部勝訴 |
|---|---|---|---|---|
| 智慧財産裁判所（日本の知的財産高等裁判所に相当） | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 最高裁判所 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 高等裁判所 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 高等裁判所台中支部 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 高等裁判所台南支部 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 台北地方裁判所 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 新北地方裁判所 | 4 | 1 | 1 | 2 |

[55]現行の台湾専利法における先使用権に関する規定は、同法第 59 条第 1 項第 3 号の条文番号に変更されたが、新しい改正専利法は 2012 年から施行され、その前に起訴された専利権侵害案件に対しては、依然として旧法の条文番号を根拠としたため、旧法の条文番号で検索を行った。

[56]法源法律網の判決検索システム：http://fyjud.lawbank.com.tw/index3.aspx（最終閲覧日：2014 年 1 月 6 日）。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 士林地方裁判所 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| その他の裁判所 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| **合計** | **41** | **23** | 11 | **7** |

上述の事例内容を熟読精査し、さらに同一事例の異なる審級の判決を削除した結果、裁判所で先使用権を主張した案件は合計 26 件で、そのうち、被告全部勝訴が 18 件、被告全部敗訴が 3 件、被告一部勝訴が 4 件で、残りの 1 件は終局判決が下されなかった(注：表二「*」の箇所を参照されたい。本件に関する最後の判決は、最高裁が二審判決を破棄し、審理をやり直すよう智慧財産裁判所に差し戻した判決であり、最高裁は自ら先使用権の争点については解釈をしなかった。しかしながら、双方はその後の過程において和解した可能性もあるため、本報告では、智慧財産裁判所の下した判決から対応する終局判決を見つけることができなかった。）という結果となった。ここで特に説明すべきは、上級審の裁判所及び原被告の双方がいずれも、先使用権についてもはや論じない場合、下級審の判決を最終判決とすることである。例えば、二審での判決理由には先使用権について述べられていたが、第三審に上訴する時に被告は先使用権の部分について主張しておらず、新規性、進歩性の争点についてのみ主張したため、第三審の裁判所も先使用権について論じないこととなった。よって、本報告では、二審判決をここでいう最終判決とし、第三審の判決を排除したものを統計の対象とする。各事例の最終判決を下した裁判所及び勝敗件数についての統計は、以下の表二の示すとおりである。

表二　被告が先使用権を主張した案件（最終判決）の件数統計

| **最終判決の裁判所** | **総件数** | **被告全部勝訴** | **被告全部敗訴** | **被告一部勝訴** |
|---|---|---|---|---|
| 智慧財産裁判所 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 最高裁判所 | 1* | 0 | 0 | 0 |
| 高等裁判所 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 高等裁判所台中支部 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 高等裁判所台南支部 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| その他の裁判所 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| **合計** | **26** | **18** | **3** | **4** |

### 2.　類型別統計

台湾智慧財産裁判所は2008年に成立して以来、専利の有効性の有無及び権利侵害で訴えられた物品が専利権の保護範囲に属して侵害を構成するか否か等の技術に関する議題につき、自ら判断を下すことができる。一般の高等裁判所または最高裁判所も、裁判所による鑑定嘱託や智慧財産局への特許無効審判請求が成立するか否かについての結果に基づき、専利権侵害や専利の有効性の有無について判断することができる。上述の26件の事例のうち、僅か15件の判決が先使用権の抗弁が成立するか否かについて実質的な判断を行ったもので、その他の11件は、被告が防御手段として先使用権を主張したが、裁判所はすでに専利無効または被告製品による専利権の侵害なしと判断し、若しくは原判決を破棄して審理を原裁判所へ差し戻すことで、被告側を勝訴させたため、先使用権の主張についてはもう論断する必要はないとした。ここで、最高裁判所が無罪を破棄し差し戻した判決の事例を差し引いた後、上述の25件の最終判決となった事例について分析を行った上で、判決の類型を「専利無効」、「専利侵害なし」、「先使用権の審理（勝）」、「先使用権の審理（敗）」の4つの類型に分けて、さらに対応する事件番号を以下の表三のようにまとめた。

表三　被告が先使用権を主張した事例（最終判決）の類型分析

| 項目 | 専利無効（先使用権を論じていない） | 専利侵害なし（先使用権を論じていない） | 先使用権の審理(勝) | 先使用権の審理(敗) |
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| 事件番号 | 100民専訴72*[57]<br>(智慧財産裁判所) | 100民専訴46<br>(智慧財産裁判所) | 99民専訴229<br>(智慧財産裁判所) | 100民専上47<br>(智慧財産裁判所) |
| | 99民専訴95<br>(智慧財産裁判所) | 100民専訴72*<br>(智慧財産裁判所) | 97智上6<br>(高裁台南支部) | 97民専上10<br>(智慧財産裁判所) |
| | 99民専上更(一)7<br>(智慧財産裁判所) | 98民専上62<br>(智慧財産裁判所) | 92智上5<br>(高裁台南支部) | 95智上48<br>(台湾高等裁判所) |
| | 98民専上45<br>(智慧財産裁判所) | 101民専訴19<br>(智慧財産裁判所) | 87自215<br>(桃園地裁) | 96智上31<br>(台湾高等裁判所) |
| | 97智上更(一)1<br>(台湾高等裁判所) | 95智上更(一)2<br>(高裁台南支部) | 96智33<br>(台中地裁) | 87訴90<br>(台南地裁) |

[57]智慧財産裁判所の100年（2011年）民専訴72号判決は、専利の有効性及び権利侵害の有無をについて同時に論及しており、また、専利権が無効かつ権利侵害で訴えられた物品も特許請求の範囲に属しないと認定されたため、表三に2回（＊の付記）示され、重複計算された事例である。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 97 智上易 15<br>(台湾高等裁判所) | | 89 上易 1487<br>(高裁台南支部) | 94 重智 1<br>(苗栗地裁) |
| | | | 94 智字 9<br>(士林地裁) | 101 民専訴 41<br>(智慧財産裁判所) |
| | | | 93 智字 20<br>(士林地裁) | |

（注：台湾裁判所の事件番号は民国年を採用しており、民国年に 1911 を加えると西暦年となる。）

また、上述の事例に関わる専利類型及び権利侵害物品を詳細に分析すると、以下の表四のように統計データをまとめることができる。

表四　被告が先使用権を主張した事例に関わる専利類型の分析

| **専利の類型** | **件数** | **事件番号** | **発明（考案）の名称・意匠に関わる物品の名称** | **被告の勝敗訴** |
|---|---|---|---|---|
| 特許 | 7 勝 | 100 民専訴 72 | 特許第 I324749 号「RFID トランスポンダ」 | 勝 |
| | | 100 民専訴 46 | 特許第 I290308 号「インモールドラベルの構造」<br>特許第 I252807 号「ステップ式インモールドラベルの構造」 | 勝 |
| | | 98 民専上 62 | 特許第 I264170 号「カーボンブラシの絶縁ブラケット」 | 勝 |
| | | 98 民専上 45 | 特許第 I240169 号「オーディオビデオ信号送受信処理装置」 | 勝 |
| | | 96 智 33 | 特許第 I272233 号「調整可能な輸送ワークステーション」 | 勝 |
| | | 94 智 9 | 特許第 178208 号「無線転送効果を向上させる電子装置及びその方法」 | 勝 |
| | | 89 上易 1487 | 特許第 093295 号「動力不要の磁気式運転装置」 | 勝 |
| 実用新案 | 10 勝 | 93 智 20 | 実用新案登録第 186734 号「折りたたみ・携帯可能なウェディングドレスバッグ」 | 勝 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 6 敗 | 97 智上易 15 | 実用新案登録第 M244271 号「容器の内蓋構造の改良」 | 勝 |
| | | 97 智上 6 | 実用新案登録第 212910 号「粉砕刃及び切削工具ローラー構造の改良」 | 勝 |
| | | 99 民専訴 229 | 実用新案登録第 M260940 号「統合式無線監視制御システム」 | 勝 |
| | | 99 民専訴 95 | 実用新案登録第 M354988 号「電気用の壁掛けフックの固定装置」 | 勝 |
| | | 99 民専上更(一)7 | 実用新案第 218889 号「瞳を大きく見せるコンタクトレンズ（1）」 | 勝 |
| | | 101 民専訴 19 | 実用新案登録第 M386829 号「竹座布団構造の改良」 | 勝 |
| | | 97 智上更(一)1 | 実用新案登録第 M262842 号「LED リードフレーム」 | 勝 |
| | | 87 自 215 | 実用新案登録第 106927 号「警察用ベルトバックル構造の改良」 | 勝 |
| | | 95 智上更(一)2 | 実用新案登録第 106273 号「断熱波形構造の改良」 | 勝 |
| | | 97 民専上 10 | 実用新案登録第 M284674 号「弾性透気織物」 | 敗 |
| | | 95 智上 48 | 実用新案登録第 206459 号「工業用コンピュータロック構造の改良」 | 敗 |
| | | 96 智上 31 | 実用新案登録第 226422 号「空調ボックスフレーム構造の改良(二)」 | 敗 |
| | | 100 民専上 47 | 実用新案第 M333949 号「集塵機の集塵筒自動排出装置」 | 敗 |
| | | 87 訴 90 | 実用新案登録第 119397 号「自転車用ドリンクホルダー曲げ形成専用機」 | 敗 |
| | | 94 重智 1 | 実用新案登録第 146879 号「金冥紙（あの世のお金）構造の改良」 | 敗 |
| 意匠 | 1 勝 | 92 智上 5 | 意匠登録第 081099 号「ソファー」 | 勝 |
| | 1 敗 | 101 民専訴 41 | 意匠登録第 D143152 号「保護ケース（Protecting | 敗 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Bag）」 | |

## 第二節 勝訴判決の紹介

本節では、上記表三に示される最終判決のうち、裁判所が先使用権を斟酌して被告勝訴の判決を下した事例を紹介することにより、何がどの程度立証されれば、裁判所は先使用権の抗弁が成立するという心証を形成することができるかについて分析する。ただし、一部の判決においては多数の論点が含まれているため、焦点がずれないよう本報告では先使用権に関連する争点及び訴訟の勝敗を左右する重要な争点のみを抽出して紹介を行うことをここで特に説明しておく。

本報告の統計データによると、被告が主張した先使用権の抗弁が裁判所に斟酌されて認められた関連の勝訴判決は合計 8 件である。この件数は主に事例毎に 1 件と計算されたもので、例えば同一事例について、各審級（すなわち、同じ当事者及び同一の審判対象（訴訟物）についての上・下級審）の判決があっても 1 件と計算し、並びに最終的に確定した判決のみを紹介することで、当該事例について上訴後上級審の判断を経て得られた最終見解を読者に理解してもらう。以下、この 8 事例を通して、原被告の主張及び裁判所の見解を分析してみる。

### 1. 智慧財産裁判所 99 年度（2010 年）民専訴字第 229 号民事判決

#### (i) 本件事案の概要

本件原告は実用新案登録第 M260940 号「統合式無線監視制御システム」に関する考案の実用新案権者であり、2004 年 5 月 28 日に本件実用新案権を取得した。被告は 2008 年 6 月 3 日に花蓮県警察局の調達案件を落札した。すなわち、2008 年度治安・防犯対策プロジェクト—メイン道路・交差点における監視カメラシステムの統合調達案件（以下「花蓮県警察局プロジェクト」という）である。各システムはすでに花蓮県警察局及び各メイン道路・交差点に設置されており、上述の各システムは、すなわち権利侵害で訴えられた物品（以下「被告製品」という）である。

原告は、被告が上記の競争入札参加の際に使用した技術が原告所有の本件実用新案権の権利範囲に属し、かつ被告は原告の実施許諾を取得していないため、被告の行為が原告の本件実用新案権を侵害するか否かとの紛争が起こった旨主張した。

### (ii)　原告の主張内容

原告の主張内容は主に 2 点あり、1 つは被告が原告の実施許諾を得ておらず、すでに原告の本件考案を侵害していることであり、もう 1 つは本件考案は以前刊行物に記載されたり、又は公然使用されたことがなかったため、新規性を喪失していないという点である。以下ではそれぞれの主張について詳しく説明する。

1.被告は原告の実施許諾を取得していない：
（1）原告は 2004 年 5 月 28 日に台湾智慧財産局へ「統合式無線監視制御システム」の実用新案登録出願（以下「本件考案」という）をし、2005 年 4 月 1 日に同局により実用新案登録第 M260940 号として公告を経て設定登録を受けた。

（2）被告は 2008 年 6 月 3 日に花蓮県警察局のプロジェクトを落札し、各交差点に被告製品を設置した。しかし、原告の実施許諾を取得していなかった。

2.本件考案の新規性は喪失していない：
（1）被告は以前、原告の本件考案と同一の技術的特徴（構成要件）を 2002 年 8 月 21 日に落札した桃園県警察局の「天羅地網（厳重な警戒体制の意味）プロジェクト—監視制御保安システムのフレームワーク／機能の設置方案」（以下「天羅地網プロジェクト」という）に使用し、並びに 2002 年 12 月 20 日に設置工事を完成させ、2003 年 1 月 20 日に引取検査に合格した。しかしながら原告は、上述のプロジェクトは入札書に記載されたもので、図書刊行物に記載されたものではなく、かつその全ての内容はインターネット上で公告されておらず、また、当該入札関連書類の受領者は特定の入札参加メーカーのみであり、かつ入札書はいずれも費用を支払わないと受領できないため、誰でも閲覧できる公開状態になっていない。したがって、当該書類は特定の多数人のみが知り得る情報であり、旧専利法第 94 条第 1 項に規定する「公然」の要件を満たさないため、原告の本件考案の新規性はそれによって喪失したことにならない旨主張した。

（2）天羅地網プロジェクトの入札書類における契約書に秘密保持義務に関する条項が設けられるため、当該条項から本件考案に係る技術がまだ公開されておらず、特定の者しか知悉していないことが分かる。

（3）「公然使用」とは使用行為により技術内容が開示され、当該技術を公衆が知り得る状態に置くことを指す。被告は、天羅地網プロジェクトについて、オープニングセレモニーが開かれ、チラシが配られ及び新聞で報道されたことがある旨述べたが、当該分野における通常の知識を有する者の視点から見ると、たとえオープニングセレ

モニーに参加し、或いはチラシと新聞報道を入手したとしても、当該技術を如何に完成させるかについては依然として知悉できないため、被告は本件考案の技術内容がすでに公然使用された又は本件考案を開示済みの刊行物があることを立証することができない。

### (iii)　被告の抗弁内容

被告の抗弁内容には、主として本件考案に新規性及び進歩性がないという 2 つの主張が論じられる。被告は被告製品が以前に落札した天羅地網プロジェクトの物品と全く同一であり、かつ本件考案の実用新案登録請求の範囲に属することを自認した。しかし、被告は特に先使用権を主張しておらず、その代わりに、天羅地網プロジェクトが公開の競争入札を経て本件考案の技術内容がすでに公開されたことにより、本件考案に新規性や進歩性が欠如したことを主張とした。被告の抗弁内容について以下のように詳しく説明する。

(1) 被告はすでに、2002 年 9 月 5 日には桃園県警察局と天羅地網プロジェクトの契約書について締結を行い、さらに 2003 年 1 月 20 日に引取検査に合格し、かつ当該システムを公然と使用した。天羅地網プロジェクトの技術が本件考案と同一であると同時に、被告製品が天羅地網プロジェクトの物品と全く同一であるため、被告は被告製品が本件考案の保護範囲に記載された文言解釈の範囲に属することについて否認しなかった。ただし、天羅地網プロジェクトが「公開入札」であり、かつすでに 2002 年 8 月 1 日に対外的に公告され、また、当該プロジェクトの選抜の注意事項及びその添付資料も法により公開すべきであり、さらに、当該入札書の受領・販売対象が特定のメーカーに限らず、署名しなくても受領することが可能であり、たとえ費用を払って購入する必要があるとしても、その公開性に影響は及ばない。そのほか、当該プロジェクトも 2003 年 1 月 20 日に引取検査を経て合格し、オープニングセレモニーにおいて当該システムを公然と使用した。セレモニーにおいて、天羅地網プロジェクトの監視システムが正式に始動したほか、当該システムの操作モデル、採用された設備と機能等についてプレゼンテーションで紹介されたため、本件考案の技術内容が確かに開示済みとなった。原告の本件考案は 2004 年 5 月 28 日になってから初めて智慧財産局に登録出願をし、上述の天羅地網プロジェクトの公開過程により、本件実用新案の考案が新規性を欠くことになった。

(2) 被告は智慧財産局が 2008 年 1 月 4 日に作成した実用新案技術報告書の対比結果及び乙 13 号証を提出し、本件考案に進歩性が欠如することを説明した。

### (iv)　裁判所の心証・判断

裁判所は、原被告双方の提出した主張または抗弁について 2 つの判決理由を説示した。1 つは被告は本件考案につき、元来の事業の目的の範囲内において先使用権を主張することができることで、もう 1 つは、本件考案の技術的内容が出願日前の公然使用によって本件考案の新規性を喪失させたことである。先使用権の部分について、被告は明確に主張していなかったが、裁判所は依然として先使用権に関する条文を判断の基礎とし（旧専利法第 57 条第 1 項第 2 号、同条第 2 項及び同法第 108 条）、原告が被告に対して出願前にすでに使用されていた技術内容の継続使用の差し止めを請求することができるか否かを判断した。

（1）裁判所は本件の論争に対して、まず専利法第 57 条第 1 項第 2 号、第 2 項の先使用権に関する規定、すなわち「特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。……2. 出願前、すでに台湾内で使用されていたもの又はその必要な準備をすでに完了していたもの。ただし、出願前の 6 ヶ月以内に特許出願権者からその製造方法を知り得て、かつ特許出願権者がその特許権を留保する旨の表明をした場合はこの限りでない。前項第 2 号及び第 5 号の使用者はその発明の継続使用を元来の事業内に限定しなければならない。第 6 号における販売できる区域は、裁判所が事実に基づいて認定する。」を援用し被告の行為を評価した。

（2）被告は 2003 年 1 月 20 日に、本件考案の技術内容の使用により、桃園県警察局の「天羅地網プロジェクト」の設置工事を完了させた。先使用権の規定に基づき、被告は本件考案の出願前にすでに本件考案の技術内容を使用していたため、被告の元来の事業範囲内（すなわち、2002 年 8 月 21 日に落札した上述の桃園県警察局の「天羅地網プロジェクト」関連業務の範囲内）において、当然ながら被告が花蓮県警察局「2008 年度治安・防犯対策プロジェクトー重要道路・交差点における監視カメラシステムの統合調達案件」への入札に参加することができ、さらに落札した後、「天羅地網プロジェクト」の技術内容を継続して使用することにより、調達契約に定める履行義務を果たすことができる。

（3）また、「天羅地網プロジェクト」の技術内容は原告の実用新案登録出願前にすでに公然使用され、かつ原告も本件考案の技術的特徴がすでに「天羅地網プロジェクト」の技術内容に開示されていたことを自認し、しかも新規性喪失の程度まで開示されていたため、本件考案には自ずと実用新案登録無効の理由が存在することが明らかである。

### 2. 台湾高等裁判所台南支部 97 年度（2008 年）智上字第 6 号民事判決

#### (i) 本件事案の概要

本件控訴人（原告）は実用新案登録第 212910 号「粉砕刃及び切削工具ローラー構造の改良」に関する考案の実用新案権者であり、その権利の存続期間は 2003 年 10 月 11 日から 2014 年 6 月 23 日までである。訴外人である呉峻峰氏、呉適旭氏は実用新案登録第 226083 号（考案の名称：「廃タイヤ粉砕分離機」、以下「本件 226083 号考案」という）に関する考案の実用新案権者であり、その権利の存続期間は 2001 年 12 月 1 日から 2012 年 12 月 10 日までである。呉峻峰氏、呉適旭氏は 2001 年 12 月 10 日に本件の第 226083 号の実用新案権を原告に譲渡したため、控訴人は上記実用新案権の専用実施権者となった。

原告は 2005 年 4 月に、被控訴人（被告）永輪会社の工場に本件の 2 つの実用新案技術を含む 4 台の廃タイヤ粉砕分離機が置かれていることを発見し、本件 4 台の機器はもう 1 人の被控訴人（被告）である遠記会社が製造して永輪会社に販売し、また、本件 4 台の機器は原告の実用新案権を有する廃タイヤ粉砕分離機と同じであるため、原告は被告に対して、本件実用新案権侵害による損害賠償請求訴訟を提起した。

### (ii) 原告（控訴人）の主張内容

原告は、被告の先使用の抗弁が認められない旨主張し、かつ被告の提出した鑑定報告及び証人等に対して疑問を提出した。

（1）原告は実用新案登録第 212910 号「粉砕刃及び切削工具ローラー構造の改良」に関する考案の実用新案権者であり、その権利の存続期間は 2003 年 10 月 11 日から 2014 年 6 月 23 日までである。また、訴外人である呉峻峰氏、呉適旭氏から、実用新案登録第 226083 号（考案の名称が「廃タイヤ粉砕分離機」で、以下「本件 226083 号考案」という）の実用新案権を取得し、その権利の存続期間は 2001 年 12 月 1 日から 2012 年 12 月 10 日までであるため、2001 年 12 月 10 日から、原告は本件の第 226083 号の実用新案権の専用実施権者となった。

（2）被告（遠記会社）は原告の許諾を得ずに本件 4 台の機器を無断で製造・販売し、もう一人の被告（永輪会社）は上記機器を購入・使用した。両者の行為はすでに原告の実用新案権に対する共同侵害を構成している。原告は会社法第 23 条第 2 項に基づいて被告会社ら（遠記会社と永輪会社）の責任者と 2 被告会社に対し、連帯して損害賠償責任を負うよう求めた。

（3）被告（遠記会社）は、本件に旧専利法第 57 条第 1 項第 2 号、第 3 号の免責条項（すなわち先使用権抗弁の適用）の適用がある旨主張したが、原告はこの抗弁事実は権利行使を阻却する事由となるため、それを主張する被告側（遠記会社）が立証責任を負わなければならないと反論した。かつ被告（遠記会社）の提出した本件機器を被

告（永輪会社）に販売した領収書が、訴外人の柏統実業株式会社（以下「柏統会社」という）に販売した領収書と対比すると、それぞれに記載された品目が同じではなく、価格にも大きな差があるため、被告（遠記会社）の提出した領収書は本件について先使用権の適用があることを証明できないとした。また、被告（遠記会社）の提出した中国機械工程学会の鑑定は、裁判所及び当事者双方の同意を経ていない私的鑑定報告書であるため、その報告書は証拠として採用されず、かつ証人の背景に対しても疑問を提出した。

（4）原告は、被告（遠記会社）は自ら、2001 年 2 月 20 日及び 2001 年 2 月 23 日にそれぞれ「タイヤ粉砕専用機のカッターホイール」「廃タイヤ粉砕機」の実用新案登録出願をし、実体審査を経て、台湾実用新案登録第 188209 号及び実用新案登録第 184352 号として設定登録されたと述べ、被告（遠記会社）はさらに、それは自分が所有する実用新案権を実施して「タイヤ破砕機」を製造し、柏統会社と永輪会社に販売したものであることを自認したことを指摘した。原告は、被告（遠記会社）は、中国機械工程学会に当該「タイヤ破砕機」の構造設計図の鑑定を自ら依頼することにより、被告（遠記会社）が 2000 年 5 月 31 日、2000 年 9 月 18 日に製造・出荷して柏統会社に販売し、及び 2002 年 7 月、2003 年 2 月に製造・出荷して被告（永輪会社）に販売した「タイヤ破砕機」が、被告（遠記会社）が 2001 年 2 月 20 日及び 2001 年 2 月 23 日に登録出願時に願書に添付した構造設計図及び中国機械工程学会に提供した「タイヤ破砕機」の構造設計図と同じであることを証明したため、先使用権を主張できるとしたが、これらの設計図は原告の所有する 212910、226083 号の本件考案と全く同じではなく、被告の販売するタイヤ破砕機と本件考案は同一の構造図を具備していない以上、被告の先使用権の主張が認められないのは当然であるため、被告は元来の事業範囲内で本件機械に当該技術を継続して利用できる旨主張することはできないと主張した。

（5）被告（遠記会社）は 2000 年 5 月 31 日、2000 年 9 月 18 日に訴外人の柏統会社に「タイヤ破砕機」を販売したが、当該機器が取り付けられ、メンテナンスされた後に、何度も模倣・改造が行われ、ようやく現在（桃園地方検察庁が写真を撮り、外部に鑑定を依頼する時）の原告所有の実用新案権を侵害する状態になった。したがって、被告（遠記会社）が登録出願前に使用した技術は本件考案と同じではないため、原告の実用新案権に関する先使用権を取得していない。被告がその後、本件考案と同じようなものになるまで機器を改造した行為は、原告の実用新案権の侵害であることは明らかである。

（6）被告（遠記会社）は前後して 3 つの登録出願をし、そのいずれもが原告所有の考案の構造設計図を公知文献とし、さらに実用新案の明細書においてそれを説明した。これにより、被告（遠記会社）のいわゆるオリジナル創作とは、原告の実用新案の一部の構造設計図を故意に実益のないものへ変更して実用新案権を取得し、原告の実用

新案権の技術内容を模倣したことの口実に用いたに過ぎないことが証明される。

### (iii)　被告（被控訴人）の抗弁内容

被告（遠記会社）は、その元来の事業範囲内で継続して利用することができると主張し、並びに原告の鑑定報告と証人に対する質疑について答弁を提出した。被告（永輪会社）は主に故意も過失もないことを抗弁の根拠とした。

1.被告（遠記会社）の主張：

（1）被告（遠記会社）は 1993 年から本件の廃タイヤ粉砕機の製造・販売を開始し、原告の登録出願日は 2000 年 12 月 11 日である。言い換えれば被告（遠記会社）は原告の登録出願日前にすでに台湾域内で本件考案の技術を使用しており、専利法第 108 条において準用する同法第 57 条第 1 項第 2 号及び第 2 項の規定により、被告（遠記会社）は元来の事業範囲内で当該技術を継続して使用することができ、すなわち本件の廃タイヤ粉砕機の製造・販売を継続することができ、原告の実用新案権の効力は本件の廃タイヤ粉砕機には及ばない。かつ、実務上、専利法第 57 条第 2 項にいう「その元来の事業範囲内で継続して使用することができる」とは、製造、販売の申出、販売、使用等が含まれることを指す。これにより、被告（遠記会社）が本件機器を製造し、さらにそれを被告（永輪会社）に販売した行為については、原告の実用新案権の効力は及ばない。

（2）被告（遠記会社）は 2000 年 5 月 31 日にタイヤ破砕機を訴外人である柏統会社に販売したことについて、2 枚の「統一発票」（日本の領収書に相当）によって証明することできる。このほか、当該機器の構造や機能は被告（永輪会社）に据え付けたタイヤ破砕機と同じであることについては、桃園地方検察庁 90 年度（2001 年）偵字第 1901 号事件において鑑定の嘱託を受けた財団法人台湾経済発展研究院によって作成された鑑定書で証明することできる。さらに、雲林科技大学の鑑定書から、上述の 2 つの鑑定書では、いずれも被告（遠記会社）が当時柏統会社に販売した機器は、被告（永輪会社）に販売した機器と確かに同一の構造及び機能を具えることを認める鑑定結果が得られた。

（3）被告（遠記会社）は 2000 年 5 月に、柏統会社に販売した「タイヤ破砕機」について、2000 年 5 月から柏統会社に販売してから今まで、当該タイヤ破砕機は一度も改造されず、いかなる設備も付け加えられなかったため、先使用権を主張することができるのは当然のことである。

2.被告（永輪会社）の主張：

（1）被告の永輪会社（永輪資源科技株式会社）の前身である「永輪株式会社」の責

任者が 2002 年 9 月 2 日に遠記会社から購入した「ゴムブリック粉砕機 2 台」、「鋼線分離機 2 台」は、原告の主張した「廃タイヤ粉砕分離機」の名称と異なり、被告の工場に置かれた 4 台の機器のうち、どれがその実用新案権を侵害したか、対象を特定することができない。しかも、被告（永輪会社）の責任者は 2004 年 5 月 8 日に「永輪株式会社」の全株主から全ての持分権を購入して財産を引き受け、さらに台湾の経済部（注：日本の経済産業者に相当）に現社名の「永輪資源科技株式会社」（すなわち永輪会社）へ社名変更した。したがって、民法第 801 条、第 948 条の規定により、上記の機器を善意の譲受によりその所有権を取得したことになり、原告の実用新案権の侵害を意図した悪意はなかった。

（2）本件機械は被告（永輪会社）の前身会社が数年前、遠記会社から購入したものであり、購入当時被告（遠記会社）の責任者がその機械がいかなる者の実用新案権を侵害しない旨を保証した。かつ遠記会社は当該機械を専門に製造する合法的な会社であり、被告（永輪会社）は一般的な商習慣に照らして、製品を信頼して購入したためすでに取引上充分な必要な注意を払っており、たとえ騙されて購入した機械が他人の実用新案権を侵害するものとは知らなかったとしても、故意でもなすべき注意を怠った過失でもないことが明らかである。

#### (iv) 裁判所の心証・判断

裁判所の判断は、主に被告側から提出された鑑定書を信用し採用できると認めたことにあり、かつ被告の主張と事実が先使用権の要件を満たしたことから、被告が原告の実用新案権を侵害していないと判断した。

（1）本件では、国立雲林科技術大学科技法律研究所の専利侵害鑑定センターによる鑑定結果により、被告（永輪会社）工場の 4 台の廃タイヤ粉砕分離機が本件 226083 号と 212910 号の実用新案の技術的範囲に属することが明らかである。

（2）被告（遠記会社）は、自社が 1993 年から本件の廃タイヤ粉砕機の製造・販売を開始した事実について立証しなかったため、この反論は採用されなかった。ただし、被告（遠記会社）が 2000 年 5 月 31 日にタイヤ破砕機を柏統会社に販売した部分については、2 枚の領収書で証明でき、また原審の審理中にこの事実について出廷し証明した証人もいた。それから被告（遠記会社）が製造して柏統会社に販売したタイヤ破砕機は、その構造及び機能が被告（永輪会社）に据え付けたタイヤ破砕機と同じであると反論したことについては、原告は否認したが本件を実際に鑑定した徐雅威氏も原審の審理中に出廷し、「私は 2007 年 1 月 23 日に柏統会社へ行き、2007 年 1 月 25 日に永輪会社へ行った後、鑑定報告書を作成した。私は両社の機器の機能、構造が同一であるか否かについて鑑定を行い、鑑定結果は、両社の機器の機能、構造が同一であ

り……」等の証言をした。したがって、被告（遠記会社）は登録出願前に訴外人の柏統会社に販売したタイヤ破砕機と登録出願後に被告（永輪会社）に販売したタイヤ破砕機は、構造や機能が同一の製品であるというべきである。

（3）これに基づいて、被告（遠記会社）は、遅くとも2000年5月にすでに台湾域内で本件考案の技術を使用し、原告の実用新案登録出願日は2000年12月11日であった。よって、被告（遠記会社）が本件考案の出願日の前にすでに台湾域内で本件考案の技術を使用して機器を製造・販売したことを認めるに足りる事実があるとした。専利法第108条において準用する同法第57条第1項第2号及び第2項の規定により、被告（遠記会社）は自ずと元来の事業範囲内に当該技術を継続して使用することでき、すなわち本件の廃タイヤ粉砕機の製造・販売を継続することができ、原告の実用新案権の効力は本件の廃タイヤ粉砕機には及ばない。被告（遠記会社）が本件のタイヤ破砕機を製造して、被告（永輪会社）に販売した行為は、すなわち原告の本件実用新案権を侵害したと認めることはできない。同様に、被告（永輪会社）が遠記会社から本件のタイヤ破砕機を購入して使用した行為についても、原告の本件実用新案権を侵害したといえない。

### 3. 台湾高等裁判所台南支部92年度(2003年)智上字第5号民事判決

#### (i) 本件事案の概要

本件被控訴人（原告）は意匠登録第081099号「ソファー」に関する創作の意匠権者（当該意匠はソファー造形のデザインである）であり、控訴人（被告）が原告の許諾を得ずに、その経営している永信、永進ソファー工場で原告の意匠権を侵害する「紅不讓（注：中国語の発音はHomerun（ホームラン）である）」シリーズのソファーを製造した行為は、原告の意匠権を侵害する旨主張した。

#### (ii) 原告（被控訴人）の主張内容

原告の主な主張は、たとえ被告がその製造したソファーが原告の意匠と全く同じものではないと抗弁したとしても、原告の意匠と類似しており、かつ被告は原告の意匠登録出願前に、被告が製造したソファーの造形は現在製造しているソファーと同じであることから先使用権の抗弁を主張できることを立証できないとするものである。

（1）原告の意匠登録第081099号「ソファー」に関する意匠権の権利範囲はソファーの「形状」である。物品の形状からなる意匠権の侵害有無の鑑定方法について、一般的に、物品を全体的に観察し、総合的に判断する方法を採るべきであり、当該物品の各造形の要素には拘らない。被告が製造・販売している「紅不讓」シリーズのソファ

一の 2 つの外観的特徴と原告の上述の意匠登録出願の図面の説明に記載された 2 点の意匠の説明について、全体を観察し総合的に判断すると、その両者の間にいかなる差異があるのか判断しがたい。被告が製造・販売した「紅不譲」シリーズのソファーは、確かに原告所有の意匠権を侵害する事実を構成した。

（2）専利法第 123 条（すなわち意匠権の効力）の規定によると、本件登録意匠と同じ形状のソファーが権利侵害に該当するほか、意匠権の効力は尚も本件登録意匠の形状に「類似」するソファーに及ぶ。一歩退いて考えて見ると、本件の被告が製造・販売した「紅不譲」シリーズのソファーは、たとえ総合的な判断を経て原告所有の意匠に係るソファーの形状と 100 パーセント一致していなかったとしても、一般人の視覚的観察を通じて、少なくとも原告の意匠権に係るソファーの形状と確かに類似していると認めることができる。

（3）たとえ被告のいう 2000 年から本件ソファーが製造販売されていたことが事実だとしても、当時の造形と現在のものとが同じであることも証明できず、同名称の製品がバージョンアップを経て再び販売されることもよくあることであるため、その抗弁は採用できない。

### (iii)　被告（控訴人）の主張内容

被告の主張は主に 2 点あり、その 1 つはその製造した「紅不譲」のソファーは原告の意匠登録第 081099 号「ソファー」の意匠と異なり、かつ類似していないことであり、もう 1 つは被告所有のソファーの販売はいずれも原告の本件意匠登録出願より早いことである。

（1）原判決では、曖昧な視覚を通じて原告の意匠登録第 081099 号の意匠の主要な部位（構成要素）に焦点を置き、被告が製造した「紅不譲」のソファーが原告の登録意匠の権利範囲に属すると判断したことは妥当ではない。

（2）通常、ソファーの構造の類否を判断するに際しては、すなわち寸法、材質、底板、さらにその外観の水平ラインの要素も含めて総合的に考慮するが、これらの要素を入れない判断は適切ではなく、材質のサイズ変更の有無も欠かせない判断要素となる。視覚を通じて観察すると、被告の「紅不譲」のソファーと原告の意匠が明らかに異なり、類似による侵害を構成する虞もない。被告はその意匠権を侵害しておらず、原告の賠償請求を認容する法的根拠がない。したがって、意匠権を侵害するとの原判決の認定判断が誤りであることは明らかである。

（3）被告は 2000 年から「紅不譲」シリーズのソファーの製造を始めたが、ソファー

はみな大同小異で、その流行期間が短く変化が大きいため、被告による意匠登録出願がなされていなかった。原告は被告に 7、8 ヶ月の間雇用され、退職後に自らソファーの製造経営を開始した。原告が意匠登録出願したソファーの外観デザインは、事実上、2000 年に被告の工場で製造されたソファーとほぼ同じであるため、被告所有のソファーの販売はいずれも原告の本件意匠登録出願より早い。

### (iv) 裁判所の心証・判断

裁判所は被告が製造したソファーは確かに原告による意匠登録出願に係る意匠と類似すると判断したが、原告が提訴前に被告の帳簿に対して証拠保全の申立をし、当該帳簿から被告がソファーを製造した時間が原告の本件意匠登録出願より早かったことが分かった。その理由を以下に詳しく説明する。

（1）被告らは、その製造販売した「紅不讓」シリーズのソファーと原告所有の意匠に係るソファーとが同一でも類似でもない等と反論した。しかしながら、本裁判所は被告らの申立により、原告が創作したソファーに係る意匠の写真及び公告公報に掲載された図面説明のコピー、被告らの製造販売した「紅不讓」ソファーの写真を雲林科技大学に送付して、模倣または類似を構成したか否かの鑑定を依頼した。当該大学の鑑定結果、「被鑑定物（すなわち被告らが製造販売した「紅不讓」ソファー）は、正視観察時の背もたれ部の両側の形状については、本件意匠出願では背もたれ部とアーム部が連結して外方向へ広がる態様を形成しているが、被鑑定物では上から下に先に平行に延び、その後アーム部の凹弧に沿って下方に収まる点が明らかに違う以外に、他の部分にはいずれも顕著な差異は見られない。」と認定した。

（2）上述の鑑定書は、雲林科技大学が同大学の教員（智慧財産局の専利審査委員を兼任し、並びに同局の専利侵害鑑定実務養成講座を修了した経歴がある。）を派遣し、その教員の自由意志及び専門知識をもって、元経済部（注：日本の経済産業省に相当）中央標準局（注：組織再編により智慧財産局に名称変更）が 1996 年 1 月に発行した「専利侵害鑑定要点」に基づいて鑑定したものである。これについては当事者間に争いはないため、真実と信じるに足る理由がある。

（3）上述の鑑定結果及び鑑定理由から、被告らが製造販売した「紅不讓」シリーズのソファーが原告の意匠に係るソファーと類似しているが、全く同じものではないことが明らかである。被告らがその製造販売した「紅不讓」シリーズのソファーは、原告の本件意匠権に係る意匠と類似していない等の抗弁は認められない。

（4）しかし、被告らの製造販売した「紅不讓」シリーズのソファーは、もとより原告の意匠に係るソファーと類似しているが、被告らの「紅不讓」シリーズソファーの

製造販売開始の時間が原告の本件意匠登録出願より早い旨の抗弁は認められる。2003年2月6日に改正される前の旧専利法第118条第1項第1項前段（1997年5月7日に公布された改正条文）又は第2号（2001年10月24日に公布された改正条文）前段の規定により、意匠権の効力は、出願前、すでに台湾域内で使用されていたものには及ばないとされている。よって、被告が本件意匠権を侵害した旨の原告の主張は、理由がない。

（5）原告は本件起訴前、すでに法により永進ソファー工場、永信ソファー専門製造工場を相手方として、証拠保全の申立てを行い、ソファー部分に関する会計帳簿資料のコピーを証拠として保存した。この申立については2003年2月7日に雲林地裁により証拠保全をすべき旨の決定がなされ、これについては、同裁判所の2003年度全字第1号民事裁定（決定）書類によって証明される。原告がコピーした一部の帳簿の内容を見ると、被告が2000年7月、8月、9月にすでに「紅不讓」シリーズのソファーを各家具業者に販売したデータがあることが分かった。一方、原告の本件ソファーの意匠登録出願の出願日について見てみると、その提供した《専利公報》（コピー）では、その日付が2000年9月22日であるため、原告の出願前に、被告がすでに「紅不讓」のソファーの販売を始めたことが明らかである。よって、被告の「紅不讓」ソファーの製造販売開始の時点が確かに原告の本件意匠登録出願日より早いことは事理の必然である。

（6）原告は、被告らが原告の意匠登録出願後に、当該製品が良いと考え模倣品の製造を始めた旨主張したが、この主張は上述の帳簿に記録された事実と符合しないため、上記主張は採用しがたい旨主張した。原告はまた、たとえ被告らが2000年からすでに「紅不讓」ソファーの製造販売を始めていたとしても、同じ製品名だけで、その後バージョンアップを経て現在の形となった旨主張したが、上記主張事実を認めるべき証拠は提出されていないため採用しがたい旨主張した。

（7）総じていえば、原告がソファーのデザインについて意匠登録を出願する前に、被告が台湾域内ですでに本件「紅不讓」シリーズのソファーの製造販売を始めた使用事実があり、旧専利法第118条第1項第1項第1号前段の規定によると、それは原告の意匠権の効力が及ばない合理的使用の範囲に属し、かつ同条第2項の規定によると、原告の意匠登録出願が主務官庁により登録査定された後、その権利の存続期間において、被告は依然としてその元来の事業範囲内で当該「紅不讓」シリーズのソファーの製造販売を継続することができる。これは法律上、明文化された保護の利益である以上、原告所有の意匠権侵害にならないことは当然である。

### 4. 台湾桃園地方裁判所87年度（1998年）自字第215号刑事判決

**(i)　本件事案の概要**

自訴人（注：すなわち自ら起訴する被害者）は「警察用ベルトバックル構造の改良」に関する考案の実用新案権者である。自訴人は、被告がその同意を得ずに、自訴人所有の登録実用新案権に係る構造改良の警察用ベルトバックルを製造・販売した行為は、専利法違反の犯行[58]の疑いがある旨主張して訴えを提起した。

**(ii)　自訴人（すなわち実用新案権者）の主張内容**

自訴人は、被告が自訴人の実用新案権を侵害する旨の鑑定結果を提出した。

（1）被告は、「警察用ベルトバックル構造の改良」に関する考案の実用新案権者（すなわち自訴人）の同意を経ずに、自訴人所有の実用新案権に係る構造改良の警察用ベルトバックルを製造販売し、専利法の第 125 条及び 128 条の規定に違反する犯行の疑いがある。

（2）自訴人は 1998 年 6 月 26 日に、被告が経営している華般国際株式会社（以下「華般会社」という）から自訴人所有の実用新案権に係る警察用ベルトバックル（権利存続期間は 1995 年 11 月 21 日から 2007 年 6 月 27 まで）を購入し、自訴人が当該製品を中国機械工程学会に鑑定を依頼し、被告が販売したベルトバックルは確かに自訴人の実用新案権の考案の技術範囲に属する旨の鑑定結果が得られた。

**(iii)　被告（すなわち権利侵害を訴えられた者）の抗弁内容**

（1）被告は、先使用の事実があり、専利法の効力は及ばないと抗弁した。被告は自訴人の実用新案登録出願の出願日は 1995 年 6 月 28 日であるが、1995 年 5 月から被告はすでに同じ構造を有する警察用ベルトバックルを販売した旨主張した。

（2）自訴人のいう自身が所有する実用新案権に係る「警察用ベルトバックル構造の改良」とは、艶を出し色があせないように、従来のベルトバックルの金属表面に透明

[58]台湾の旧専利法時期において、専利法違反については、刑事罰規定が設けられた。2003 年 3 月 31 日になってから、専利法における刑事罰に関する規定が削除され、全ての専利侵害事件は民事救済手続により解決されることとなった。したがって、中華民国 87 年（1998 年）当時、また専利法に関する刑事判決はあった。

な樹脂で加工がなされることにほかならない。しかし、このような技術は当時の市場の公知技術であり、自訴人により創作又は改良されたものではない。ただし、当時の被告は、自訴人の登録出願を知悉していなかったため、法により自訴人の登録出願に対して異議申立てをしておらず、かつ同じ警察用ベルトバックルをこれまで継続して販売してきた。被告は、自訴人の本件登録出願前にすでに台湾域内で当該実用新案権の技術内容を使用している以上、専利法第 57 条第 1 項第 2 号の先使用権に関する規定により、実用新案権の効力は当該使用には及ばないことは自明であり、被告の行為は専利法違反の犯行ではないとした。

**(iv)　裁判所の心証・判断**

裁判所は主に自訴人、被告、証人から提供された本件考案に係る物品、権利侵害で訴えられた製品(被告製品)及び証拠等の物品を対比し、さらにそれらの物品が同じ技術的特徴を有するか否かを確認した結果、本件考案に係る物品、被告製品及び証拠はいずれも同じ技術的特徴を有すると認定した。したがって、本件考案の実用新案登録出願前に、被告がすでに本件考案の技術的特徴を使用したと判断し、その先使用権主張の抗弁は認められる。

（1）自訴人は 1998 年 6 月 26 日に被告が経営している華般会社の桃園市にある店舗から警察用ベルトバックルを購入し、自訴人が当該製品を中国機械工程学会に鑑定を依頼し、被告の販売したベルトバックルは確かに自訴人の登録実用新案の技術的範囲に属する旨の鑑定結果が得られた。被告はまた 1995 年から 1998 年までの間に、確かに自訴人所有の実用新案権に係る物品と同じ警察用ベルトバックルを販売したことについても争いはなかった。

（2）ただし、被告は自訴人の登録出願前にすでに被告製品の販売を始め、かつ当時の市場に同じ構造のベルトバックルが多数存在したと何度も反論した。また本件の樹脂加工処理による艶の維持や色あせ防止の技術について、証人（ベルトバックルの製造メーカー）の証言によると、早くは 1981 年からすでに当該技術が使用されていたことが分かった。したがって、当該技術が原告の登録出願前にすでに存在していたという旨の被告の主張は理由ありとした。

（3）被告はかつて 1995 年 5 月に桃園県警察局及び内政部警政署保安警察第一総隊と契約を締結した。契約では、被告はその年の警察節用の記念品 1 ロットを販売し、同年の 6 月 10 日に商品を納品すると約定し、その中に、本件警察用のベルトバックルも含まれていた。法廷での検証・対比を行った結果、それは確かに原告の実用新案登録出願に係るベルトバックルの技術と同じであると判定されたため、被告は、1995

年 6 月 10 日に同じ技術のベルトバックルを販売したことに基づき、先使用権の抗弁を主張することは理由ありとした。

（4）自訴人が本件実用新案登録を出願した日は 1995 年 6 月 28 日であると述べた。しかし、製造メーカーが法廷で、1981 年から樹脂加工技術をベルトバックルに使用し始め、また、1995 年 6 月 10 日にも確かに自訴人所有の実用新案権と同じ構造を有する警察用ベルトバックルを販売した旨の証言をした。よって、被告が出願する前に、当該実用新案権に係る技術がすでに存在していたことが認められる。被告は自訴人の出願前にすでに先使用権者となり、かつ被告はその元来の事業範囲内で同じ技術を継続使用している行為について、専利法の先使用権の規定によると、自ずと被告が他人の実用新案権を侵害しての専利法違反行為は構成されなかったことになる。

## 5. 台湾台中地方裁判所 96 年度（2007 年）智字第 33 号民事判決

### (i) 本件事案の概要

原告所有の特許第 I272233 号「調整可能な輸送ワークステーション」の特許権につき、その存続期間は 2007 年 2 月 1 日から 2026 年 3 月 16 日までである。原告は、被告が 2006 年 7 月 3 日に原告からセンサー式熱処理機設備を購入した後、価格が高い事を理由に、自ら模倣品を組み立てて、原告の特許権を侵害した旨主張する。

### (ii) 原告の主張内容

原告は、被告が当該機械設備を購入した後、価格が高い事を理由に、自ら模倣品を組み立てた旨主張し、その後も被告の雲林県にある工場で原告の特許権を侵害する機械設備が製造されていることを発見したため、証拠保全を申し立てた。以下では、それぞれの主張について詳しく説明する。

（1）「調整可能な輸送ワークステーション」の発明は原告により創作され、並びに台湾経済部智慧財産局の審査を経て特許第 I272233 号の特許権（本件特許）が付与された。2006 年 7 月 3 日に、本件特許を利用して製造されたセンサー式熱処理機設備（型番：WH-7000）について被告から 1 式の注文があったことから、原告は当該機械を被告の上銀会社に出荷した。

（2）被告は当該機械設備を購入した後、価格が高い事を理由に、自ら模倣品を組み立てた。その後、原告は、被告の雲林県にある工場で原告の特許権を侵害する機械設

備が製造されていることを発見したため、2007年6月1日に台湾雲林地方裁判所に証拠保全を申し立てた。本件申立については、同裁判所により、当該機械に対して検証の取調べをし、さらに写真撮影及びビデオ撮影により証拠を保全すべき旨の決定がなされた。上記の写真や光ディスクから、被告の上銀会社の製造した機器は原告の特許請求の範囲に記載された全ての部品を備えており、かつその部品の構成形態、動作方式及び奏する作用効果がいずれも原告の発明と同じであるため、すでに原告の特許請求の範囲に属することが分かった。

### (iii) 被告の抗弁内容

被告は先使用権抗弁を主張した。被告は、2004年6月17日に、生産ラインの使用に供するために、訴外人である凱因科技工業株式会社（以下「凱因会社」という）から「高周波熱処理設備ワークステーション横型機械」（型番：WH-7000）を購入した。凱因会社が販売した機械に使用された技術は一般公衆に周知されているもので、特許要件はもとより具備しておらず、凱因会社も特許出願をしなかった。被告は生産ライン拡張の需要に応じ、2005年に先行の技術をもとに改良を行い、別途改良式の「横型輸送ワーク機械」を製造した。この改良機械は、すなわち上述の原告が被告に権利を侵害されたと主張する本件機械である。これにより、本件機械は2006年3月17日の原告の出願前に、すでに台湾域内で存在していた、又はその準備をすでに完了していた物であり、本件の特許権の効力は及ばない。

### (iv) 裁判所の心証・判断

裁判所は、原告の特許出願前に、被告は本件機械の準備をすでに完了しており、使用の事実もあると認定した。かつ被告も原告の本件特許権について無効審判を請求し、智慧財産局での審理の結果、無効請求を成立として本件特許を無効とすべき旨の審決が下された。

（1）被告の上銀会社が提出した購入注文書は、仕入れ担当者が2004年6月17日に凱因会社に品目の「センサー式熱処理機」の調達を依頼する際に作った購入注文書である。訴外人の凱因会社は2005年5月9日に上述のセンサー式熱処理機設備を被告の上銀会社の潭子工場に出荷した事実について、被告の提出した購入注文書と送付状の添付書類によって確認できる。また、凱因会社はWH7000の機器配置図、WH7000高周波操作マニュアルを被告の上銀会社に交付した。原告は「センサー式熱処理設備」に本体、ワークステーション、冷却システム、電気的制御システム等の装置が含まれており、被告が提出した購入注文書に「センサー式熱処理機」の規格が「250KW、

6-10KHZ」であることが記載され、本体規格の出力と周波数しか表示されておらず、本件ワークステーションの規格とは関係ないと反論した。しかしながら、調べによると、被告は2006年7月3日に原告からセンサー式熱処理機設備（型番：WH-7000）1式を購入したが、契約書の内容にも注文商品の名称「センサー式熱処理設備」、型番「WH-7000」のみが記載されており、ワークステーション部分も含まれることが特に表記されていないため、これに基づき、被告が原告からワークステーションを購入していないと推認することは難しい。同様に、被告の提出した華信資産鑑定株式会社の「動産機械設備の鑑定評価表（2006年11月28日発行）」に、名称：「センサー式熱処理機」、規格：「250KW、6-10KHZ」と記載されているが、これに基づき、直接本体部分のみであると推認することも難しい。

（2）また、凱因会社の2005年5月9日付けの送付状に、「高周波熱処理機WH-7000」が記載されていたほか、さらに「焼戻し専用機」、「焼戻し専用T」等の項目もあり、これらの項目内容はまた、原告が2005年12月1日及び2006年2月5日に、被告の上銀会社に発行した見積書に記載された高周波感応焼入れ設備と類似しており、すなわち、ワークステーション、焼入れ本体、焼戻し本体、冷却循環システム、冷水システム、CNC 電気制御配線及びプログラム等の 6 大項目が含まれていた。このような状況から見ると、被告が2004年6月に凱因会社から購入した「センサー式熱処理機」は、単なる本体ではなく、ワークステーションに関する部位をも含むべきであることが明らかである。

（3）本件原告は2007年6月1日に台湾雲林地方裁判所に証拠保全の申立をした時、民事証拠保全申立書に、「申立人が相手方の工場で機器の点検・整備を行った時、その工場で偶然に権利侵害品の機器整備を見つけた」と陳述した。原告の当時の添付資料から見て、原告が被告の工場へ行って点検・整備を行った時間はそれぞれ、2006年9月28日、同年10月12日、同年12月27日であったため、原告が遅くとも2006年9月28日から同年12月27日までの間に、すでに本件機械の存在を発見したことが分かる。これはさらに、被告が提出した華信資産鑑定株式会社の「動産機械設備の鑑定評価表（2006年11月28日発行）」に記載された「取得日：2005年7月」とほぼ一致している。被告は2006年7月3日に原告へセンサー式熱処理機設備（型番：WH-7000）1 式の購入を依頼したが、被告が原告から機器を納品された時間は 2007年1月6日であると抗弁したことについて、原告は争いがない。このことから見れば、本件機械は、被告の上銀会社が当該機械を購買する機会を利用して組み立てて得られた模倣品ではないことを認めるに足りる理由がある。

（4）また、被告の上銀会社は、2004年6月に凱因会社から機械を購入した後、即座に本件機械の改良作業に着手し、2005年12月1日に会社内部の機械改良製造プロジェクトに関する決裁がすでに下され、2006年1月18日に関連設備の調達を完成させ

た旨主張した。これらに対し、被告はそれぞれプロジェクトコード追加（修正）起案書及び領収書を各 1 枚ずつ提出し、そのうちの起案書に記載されたプロジェクトの説明は、ねじ熱処理生産能力増強に使用するためであり、その製品類型はボールねじにまとめられ、機械類型は「前工程－－熱処理、アライメント」にまとめられた。これは、原告が提出した 2005 年 12 月 1 日、2006 年 2 月 5 日付けの見積書におけるワークステーション項目の下に列記した「サーバねじ回し（ドライバー）伝動システム」と符合するため、「前工程－－熱処理、アライメント」の設備が本件機械の改良のため購入されたものであることは明らかである。

（5）被告はまた、台湾応達株式会社から「中間周波数の感応熱処理設備」及び「熱処理加熱システム」を各 1 式購入した領収書を証拠として提出したが、領収書に記載された名称からは、購入しようとしたねじ熱処理機と同じであるは認め難い。これに基づき、直接被告の上銀会社が購買したものがワークステーションに関するものであることを認めることはできないが、当該機器設備の名称から見ても、本件機器の改良のため、その他の関連する設備を購入したと推認することができる。

（6）被告は 2005 年 3 月から凱因会社より「高周波熱処理機 WH-7000」等の購入を開始し、2005 年 12 月から、熱処理生産能力増強に用いるために、続々と「前工程－－熱処理、アライメント」の機械類型用のボールねじを購入し、並びに 2006 年 1 月から、中間周波数の感応熱処理設備及び熱処理加熱システムを各 1 式購入したことから見ると、被告は、原告の 2006 年 3 月 17 日の出願日前に、すでに本件機械を準備し、さらに使用した事実があると認めることができる。これについては、経済部智慧財産局（97）智專三（三）05051 字第 09720412670 號の特許無効審判審決書にも同じ見解が示されている。

（7）経済部智慧財産局 2008 年 8 月 6 日（97）智專三（三）05051 字第 09720412670 號の特許無効審判審決書にも同じ見解が示されており、当該審決書には、さらにこれに基づいて本件特許権の特許請求の範囲の請求項 1 から請求項 17 の構造はすでに出願前に公然使用されていたことを新規性欠如の理由とし、原告の特許を無効にすべき旨の審決がなされた。したがって、たとえ本件機械が本件特許の権利範囲に属したとしても、被告の先使用権の抗弁が認められるため、本件特許権の効力は及ばないこととなる。

## 6. 台湾高等裁判所台南支部 89 年度（2000 年）上易字第 1487 号刑事判決

### (i) 本件事案の概要

自訴人は特許第 093295 号「動力不要の磁気式運転装置」に関する発明の特許権者である。自訴人は 1999 年 3 月及び 5 月に、被告が自訴人の上記特許権に係る特許請求の範囲に記載されたモーターの特徴を具備する電動バイクを取次販売店に販売し、さらに商品を陳列し、一般消費者に販売していたことをそれぞれ発見したため、数名の被告人（上暐会社、景興発發会社、光陽会社の責任者）の製造した電動バイクがいずれも自訴人の電動バイクを侵害した旨主張した。

### (ii) 自訴人（すなわち特許権者）の主張内容

自訴人は、各被告人らが自訴人が所有する特許の技術的特徴を備えている電動バイクを販売した行為について、その特許権を侵害する旨主張した。以下では、それぞれの主張についてより詳しく説明する。

（1）自訴人は 1999 年 3 月及び 5 月に、被告上暐会社が「SWAP」電動バイクを製造し、景興発發会社が「F-21」電動バイクを製造し、光陽会社「AIR 舞風」電動バイクを製造して、自訴人の上記特許権に係る「特許請求の範囲」に記載されたモーターの技術的特徴を有する電動バイクを取次販売店に販売し、さらに商品を陳列し、一般消費者に販売していたことをそれぞれ発見した。財団法人工業技術研究院（以下「工研院」という）及びそれに所属する機械工業研究所は、当該モーターは工研院自らが研究開発したもので、その成果を上記被告ら 3 名に実施許諾し、並びに大量に製造され、市場に陳列・販売されたものであると陳述した。上記各被告人にはその特許権を侵害する容疑があると主張した。

（2）上暐会社の「SWAP」、景興発發会社の「F-21」、光陽会社の「AIR 舞風」電動バイクのモーター構造はいずれも似通っており、かつほぼ同時期に出回った。また、上暐会社は工研院にその製造する電動バイクの業務推進に後押ししてもらって会社を設立したことは明らかで、当該会社の研究開発部門の職員もほぼ工研院の出身者である。また、当該電動バイクのモーターにつき、自らが開発したものであれば、当然ながら、法により経済部中央標準局（注：智慧財産局の前身）へ特許出願又は実用新案登録出願をすることができるはずである。これについて、上暐会社は、「SWAP」電動バイクは自ら研究開発したものであると反論したが、当該研究開発成果について出願をしないまま、市場に商品が大量に出回ってしまったことも常識上ありえないことで、事実と符合しない。それから、景興発發会社の「F-21」電動バイクのモーターが工研院の電動バイクのモーターとそっくりで、その出所はいずれも、工研院の許諾を受けた台全電機株式会社（以下「台全会社」という）から提供されたものである。

### (iii)　被告の抗弁内容

各被告は、自分が製造した製品に用いられた技術は先行技術であると抗弁した以外に、原告の出願よりも先にその技術を使用していたため、先使用権を主張することができる旨主張した。以下では、各被告の抗弁についてより詳しく説明する。

（1）景興発会社の抗弁：
景興発發会社の商品の開発、製造、販売等を含む全ての業務について、代表取締役である呉宗興氏がその全般を統括掌理・執行している。本件景興発發会社は自訴人所有の「動力不要の磁気式運転装置」に関する発明を使用したことは絶対にない。また、景興発發会社が製造する「F-21」電動バイクに用いられたモーターは、台全会社の製造する電動バイクのモーターであり、当該モーターの製造は全部、台全会社により完成されたもので、景興発發会社は参与できず、景興発發会社が製造する「F-21」電動バイクに関する全ての規格、図面等については、全て交通部の審査を経て許可を受けたものである。

（2）上暐会社の抗弁：
上暐会社は、その製造した直流モーターのデザインは1985年及び1987年からすでに外国での刊行物に記載されていたため、上暐会社の製造した直流モーターは単なる周知技術の適用であって、しかも外部からエネルギーが供給されない限り運転できない装置にすぎず、自訴人の「動力も外部エネルギーの供給も不要」の装置と関係ないことは明らかである旨主張した。上暐会社の製造したモーターは、自訴人の特許公告の前にすでに公開されており、自訴人所有の特許を知悉することはできず、自訴人の特許権を侵害することもあり得ない。

（3）光陽会社の抗弁：
光陽会社は1996年6月から「AIR舞風」電動バイクの研究開発を行い、上記バイクに用いられたモーターは現在の一般的に知られているブラシレスモーターの技術によって作られたものである。その技術は、自訴人の発明にとって、「先行技術」に属し、「AIR舞風」電動バイクのモーター技術は確かに、自訴人が1997年9月1日に「動力不要の磁気式運転装置」に関する特許権を取得する前に、すでに存在していた「先行技術」であるため、法定の先使用権を有するべきで、自訴人の本件特許権の効力の拘束を受けないものである。

### (iv)　裁判所の心証・判断

裁判所は、主観的及び客観的な両面から、被告の権利侵害を訴えられた製品（被告製品）が客観的に原告の特許の技術的範囲に属することを認定できるか、及び各被告は主観的な故意又は過失があるかについて、別々に論述した。その結果、被告製品が客観的に本件特許の技術と実質的に同一ではなく、かつ各被告はいずれも主観的な故意はなかったと判定した。専利法に規定されている刑罰は、過失犯[59]には適用されないため、最終的には、各被告はいずれも専利法における刑事責任を問わないと判断された。

（1）客観的方面：：
自訴人の提出した鑑定書には、数多くの不合理な又は不明瞭な瑕疵がある以上、その内容を全て採用することはできない。一方、被告人らの提出した鑑定書の分析及び結論は比較的採用できる。したがって、被告会社らの製造した電動バイクのモーターが自訴人の特許と実質的に同一ではないとの抗弁について、全く根拠のないものではなく、常識に合致するため、これを認めるに足りる理由がある。

（2）主観的方面：
景興発發会社の部分：
当該モーターは景興発發会社が合法的な経路で他人から購入したものである以上、そのモーターが他人の特許の権利範囲に属するか否かについて、当然知悉することはできない。また、本裁判所で証拠取調べの結果によると、景興発發会社の責任者がその使用するモーターが自訴人の特許権を侵害するものであることを明らかに知りながら、故意により陳列、販売することを認めるに足りる如何なる積極的証拠もないため、その特許権を侵害する主観的な故意があったとは判断し難い。それに加えて、専利法において過失行為は罰せられず、被告景興発發会社の責任者の主観的構成要件は成立しない。

上暐会社の部分：
本件特許が 1997 年 9 月 11 日に公告されたことは、特許公報によって証明される。その出願から公告までの期間は、主務官庁による秘密保持の審査段階であるため、他人がその特許請求の範囲の内容を知り得ることはできない状態である。上暐会社のモーターは、1997 年 6 月 3 日に、すでに新竹清華大学開催の全国性電動バイク連合展示会で出品されたことは、被告の提出した新聞の切り抜きによって証明される。よって、この部分に対する抗弁も認められる。これに基づき、被告上暐会社の責任者も本件特許権を侵害する主観的な故意がないと判断される。

---

[59] 本件も刑事罰の規定が設けられた旧専利法時期の判決で、当時専利法には、「故意」に専利権を侵害した場合のみ刑事罰が科されると規定されていた。

光陽会社の部分：
光陽会社は 1996 年 6 月から研究開発を行い、その製品に用いられたモーターは現在のところ、一般的に知られているモーター技術である。両者を詳しく対比すると、「AIR 舞風」電動バイクモーターの技術は、1997 年 9 月 1 日に自訴人が「動力不要の磁気式運転装置」に関する特許権を取得する前に、すでに存在していた「先行技術」であるため、法定の先使用権を有し、自訴人の本件特許権の効力の拘束を受けないものである。したがって、光陽会社の責任者も事前に自訴人の特許を知り得ないことから、自訴人の上記特許権を故意に侵害することもありえない。

### 7. 台湾士林地方裁判所 93 年度（2004 年）智字第 20 号民事判決

#### (i) 本件事案の概要

本件原告は実用新案登録第 186734 号「折りたたみ・携帯可能なウェディングドレスバッグ」に関する考案の実用新案権者であるが、被告会社がそのウェディングドレスバッグの模倣品を製造・販売した旨主張した。これに対して、被告会社は、被告製品についてすでに使用していた事実があるため、本件では、先使用権の有無が判断されるべきである旨主張した。

#### (ii) 原告の主張内容

（1）被告会社はそのウェディングドレスバッグの模倣品を製造・販売し、原告の実用新案権を侵害した。原告はかつて人に被告会社で本件ウェディングドレスバッグ（被告製品）の購入を依頼したことがあり、さらに領収書を証拠として提出し、領収書に記載された「ドレスバック」が、すなわち「本件の初期鑑定報告書」の被鑑定物である旨主張した。

（2）被告会社が法人であって、その従事する業務を遂行するために、自然人がなした現実的な行為が必要不可欠である。被告の責任者は会社の経営責任者として、会社の主な事業運営に関する業務を掌理しているため、被告責任者も本件の権利侵害者として、原告に対し損害賠償責任を負わなければならない。

#### (iii) 被告の抗弁内容

（1）被告は原告の提出した領収書の真実性を否認し、さらに原告の添付した 2004 年

5 月 13 日付けの領収書に記載された「ドレスバック」は、「本件の初期鑑定報告書」の被鑑定物ではない旨主張した。

（2）たとえ領収書に記載されたドレスバックが、すなわち、本件の初期鑑定報告書に記載された被鑑定物（以下「本件ウェディングドレスバッグ」という）だとしても、当該製品は全台プラスチック工業有限会社（以下「全台会社」という）によってデザインされたもので、さらに訴外人の嘉美国際有限会社（以下「嘉美会社」という）に 500 個が販売され、被告にも 5、6 個贈られていた事実に基づき、先に使用されていたこととなる。したがって、たとえ原告がその後、本件実用新案権を取得し、かつ本件ウェディングドレスバッグと実質的に同一であるとの鑑定結果があったとしても、当該ウェディングドレスバッグも原告の 2000 年 10 月 27 日の本件特許出願前に、すでに台湾域内で使用されていた物となる。1997 年 5 月 7 日に公布・施行された改正専利法第 105 条において準用する同法第 57 条第 1 項第 2 号の規定により、原告の本件実用新案権の効力は全台会社に及ばず、自ずと被告は先使用権を有することとなる。

### (iv) 裁判所の心証・判断

（1）原告の添付した 2004 年 5 月 13 日付けの領収書に記載された「ドレスバック」がすなわち「本件の初期鑑定報告書」の被鑑定物であるか否かについては、裁判所は証人の証言により、証人が自ら本件ウェディングドレスバッグを購入しておらず、他人にその購入を依頼して、かつ購買後も鑑定人に直接渡していなかったことが分かった。しかし、先に述べたように、本件ウェディングドレスバッグはすでに市場に流通しており、本件ウェディングドレスバッグが確かに被告会社から購入されたものであるか否かについては疑問が残るのは当然のことである。

（2）証人（全台会社の職員）の証言によると、本件原告のいう製品、すなわち、番号 1 は、訴外人の全台会社が 1999 年 6 月 2 日に嘉美会社から受注したドレスバック 500 個の中の製品であり、当該ロットのドレスバックは 1999 年に林莉工作坊、伊莎貝兒、存愛等の結婚写真専門店にそれぞれ出荷されていたことが分かった。原告が本件ウェディングドレスバッグの実用新案権を所有し、その実用新案登録の出願日が 2000 年 10 月 27 日であることについては、当事者双方争いがない。したがって、たとえ原告がその後、本件実用新案権を取得し、かつ番号 1 の製品と実質的に同一であるとの鑑定結果があったとしても、当該製品も原告の 2000 年 10 月 27 日の本件特許出願前に、すでに台湾域内で使用された製品となる。専利法第 105 条において準用する同法第 57 条第 1 項第 2 号の先使用権に関する規定により、原告の本件実用新案権の効力は自ずと全台会社に及ばないこととなる。

（3）被告会社は 1999 年、全台会社から番号 1 に示される同じ製品が贈られたことに基づき、先に使用した事実がある以上、原告の本件実用新案権の効力は被告会社にも及ばず、当然被告は先使用権を主張することができる。

## 8. 台湾士林地方裁判所 94 年度（2005 年）智字第 9 号民事判決

### (i) 本件事案の概要

原告は 2002 年 1 月 17 日に、智慧財産局へ「無線転送効果向上の電子装置及びその方法」の発明につき特許出願をし、2003 年 5 月 11 日に特許第 178208 号の特許権（以下「本件特許」という）を取得した。その権利の存続期間は 2003 年 5 月 11 日から 2022 年 1 月 16 日までである。原告は、被告会社が同意及び許諾を得ないままその特許権を侵害するマウス製品を製造した旨主張した。

### (ii) 原告の主張内容

被告は同意及び許諾を得ずに、技嘉株式会社のために「技嘉ワイヤレス・オプティカル・マウス GK-5UW」（以下「本件技嘉マウス」という）を無断で製造した。原告が鑑定に依頼した結果、本件技嘉マウスの構成要件が原告の取得した本件特許の特許請求の範囲と実質的に同一であるとの内容が得られた。

### (iii) 被告の抗弁内容

（1）被告は原告の本件特許出願前に、すでに 2000 年 12 月 12 日に「財団法人台湾デジタル検証センター」に本件 PT2000 マウスのテストを委託し、並びに 2000 年末に公に発行された雑誌に販売広告を掲載し、2001 年 1 月から本件 PT2000 マウスの販売を開始した。販売製品の型番はテスト報告及び広告雑誌に記載された「PT2000」の型番と全く同じである。これに基づき、原告の本件特許出願前に、被告がすでに製造・広告・実際の取引をしていた事実を証明するに足りるため、本件特許は新規性と進歩性の欠如に基づき、原告は特許を受ける権利を有さない。

（2）たとえ被告の製造した本件技嘉マウスが、原告の本件特許の特許請求の範囲と実質的に同一だとしても、本件技嘉マウスが原告の特許出願前（2002 年 1 月 17 日）に、すでに台湾域内で存在している事実に基づき、専利法第 57 条第 1 項第 3 号の先使用権の規定により、本件特許権の効力は被告の本件技嘉マウスには及ばない。

### (iv)　裁判所の心証・判断

裁判所が被告の提出した証拠物及び証人に対して証拠調べを行った結果、被告の製造した本件マウス製品は、原告の本件特許出願前の 2000 年及び 2001 年に、確かに公に発行された雑誌に本件 PT2000 マウスの販売広告が掲載され、並びに不特定多数の者に販売されたと判断された。したがって、原告は、本件発明につき特許を受ける権利を有せず、たとえ本件特許を取得したとしても、被告も原告より先に被告製品を使用したことに基づき先使用権を取得したため、原告は本件特許をもって被告会社の製造する本件マウス製品に対抗することはできない。

（1）被告は、原告の本件特許出願前に、すでに公に発行された雑誌に本件 PT2000 マウスの広告を掲載し、並びに不特定多数の者に販売したと反論した。これに対して、原告は否認したが、被告が提出した原本証明済の『PC home パソコン家庭雑誌』の 2000 年 4 月号の抄録コピー、及び『PC Shopper パソコンショッピング情報専門誌—パソコン及び周辺機器ショッピング宝典』2001 年版の抄録コピーによると、それら書類において確かに被告会社に製造された「夢幻のマウス PT-2000」のワイヤレス・マウス及び「夢幻のマウス」のワイヤレス・マウスの広告が掲載されている。このことから、被告が、原告の本件特許出願前の 2000 年及び 2001 年に、すでに公に発行された雑誌に本件 PT2000 マウスの広告を掲載して、並びに不特定多数の者に販売した等の反論は真実だと認められる。

（2）原告が 2002 年 1 月 17 日に本件特許出願する前に、被告はすでに、2000 年 4 月及び 2001 年に公に発行された雑誌に本件 PT2000 マウスの広告を掲載して、不特定多数の者に販売した。さらに 2001 年 1 月 30 日に本件 PT2000 のマウス 3 セットを 2001 会社に販売したことがあり、これについて 2001 会社から被告会社の出荷リストのコピー、領収書のコピー及び 2001 会社の支払済み小切手を含む、サンプル購買当時の書類の証拠が提出された。

（3）本件訴訟の進行中に、被告は、2001 会社の同意を得た後、2001 会社の倉庫に保存されていた残りの本件 PT2000 のマウス 2 個を裁判所に鑑定のために提供した。財団法人工業研究技術院の本件技嘉マウスに対する鑑定と併せて、裁判所では以下の鑑定結果が得られた。本件技嘉マウス及び被告が 2005 年 7 月 8 日に鑑定のため提出した本件 PT2000 マウスはいずれも、本件特許の特許請求の範囲における独立項 9 と同一である。このことから、原告の本件特許出願前に、被告はすでに 2000 年 4 月及び 2001 年に公に発行された雑誌に本件 PT2000 マウスの広告を掲載し、さらに上記の電子装置及びその方法で本件 PT2000 マウスを製造して不特定多数の者に販売していた

ことが分かった。

（4）専利法における新規性に関する規定によると、原告は上記の電子装置及びその方法につき特許を受けることができない。たとえ経済部智慧財産局が不注意による誤りで､原告に特許第178208号の特許証書を発行して本件特許権を付与したとしても、専利法第57条第1項第2号前段、第3号の先使用権に関する規定により、原告所有の本件特許権の効力は、その特許出願前に、被告がすでに台湾域内で上記の電子装置及びその方法でワイヤレス・マウスを製造して不特定多数の者に販売した行為には及ばない。

## 9. 勝訴判決整理のまとめ表

本報告では、上記8事例のうち、裁判所が被告による先使用権抗弁を認めた時に採用した証拠と事実のみについて、下表にまとめた。

| 番号 | 事件番号 ／年 | 裁判所の事実認定と証拠採用 |
|---|---|---|
| 1 | 智慧財産裁判所99年度民専訴字第229号民事判決／（2010年） | 被告は本件実用新案登録出願前に､政府の「天羅地網プロジェクト」の調達案件に入札したことがあり、その落札後に使用した入札内容がすなわち、本件考案の内容である。 |
| 2 | 台湾高等裁判所台南支部97年度智上字第6号民事判決／（2008年） | 被告は本件実用新案登録出願日前の領収書、被告製品の設計図を提出することで、以前に売り出した製品と同じ物であることを証明した。 |
| 3 | 台湾高等裁判所台南支部92年度智上字第5号民事判決／(2003年) | 証拠保全により押収された被告の帳簿により、被告が本件意匠の出願前にすでに被告製品を販売していた事実が証明された。 |
| 4 | 桃園地方裁判所87年度自字第215号刑事判決／（1998年） | 被告が本件実用新案の出願前に、すでに桃園県警察局に被告製品(警察用ベルトバックル)を販売したことがあり、裁判所は当該ロット製品を取得した後、法廷で検証し、さらに本件考案と対比を行った。 |
| 5 | 台中地方裁判所96年度智字第33号民事判決／（2007年） | 被告が内部の設備改善企画書、領収書、調達済みの関連設備を提供することにより、本件特許の出願前に、被告がすでに使用に必要な |

| | | |
|---|---|---|
| | | 準備を完了していたことを証明した。 |
| **6** | 台湾高等裁判所台南支部 89 年度上易字第 1487 号刑事判決／（2000 年） | 新聞の切り抜きによって、本件モーター製品がすでに全国性電動バイク連合展示会で出品されていたことを証明した。 |
| **7** | 士林地方裁判所 93 年度智字第 20 号民事判決／（2004 年） | 本件ウェディングドレスバッグを製造する第三者の会社の職員の証言により、本件実用新案の出願前に、本件ウェディングドレスバッグを製造し、さらに被告に贈ったことが証明された。したがって、被告は先使用権抗弁を主張することができる。 |
| **8** | 士林地方裁判所 94 年度智字第 9 号民事判決／（2005 年） | 被告は、本件特許の出願前に公に発行された雑誌に掲載されていた本件マウスの広告、本件特許の出願前に訴外人の 2001 会社に販売した出荷リストのコピー、領収書のコピー及び 2001 会社の支払済み小切手を提出した。裁判所は 2001 会社に保存されていたマウスの鑑定を工研院に依頼し、本件特許の構成要件と同一である結果が得られた。 |

## 第三節　敗訴判決の紹介

本節では、本章第一節表三に示される最終判決のうち、裁判所が先使用権を斟酌して被告敗訴の判決を下した事例を紹介することで、どのような状況のもとで裁判所は先使用権の抗弁を採用しないかについて分析を行う。一部の判決においては多くの論点に関わるため、焦点がずれないよう、本報告では、先使用権に関連する争点及び訴訟の勝敗を左右する重要な争点のみを抽出して紹介を行うことをここで特に説明しておく。

本報告の統計データによると、先使用権に関連する敗訴判決(権利侵害を訴えられた者又は被告による先使用権の主張について、裁判所が斟酌したが、依然として敗訴となった判決)は合計 7 件であった。この件数は主に事例毎に 1 件と計算され、例えば、同一事例について、各審級（すなわち、同じ当事者及び同一の訴訟物についての上・下級審）の判決があっても 1 件として計算し、並びに最終的に確定した判決のみを紹介することで、当該事件について上訴された後、上級審の判断を経て得られた最終見解を紹介する。以下、事例に分けて、原被告の主張及び裁判所の見解を分析してみる。

## 1. 智慧財産裁判所 100 年度（2011 年）民専上字第 47 号民事判決

### (i) 本件事案の概要

原告の鑫龍会社は実用新案登録第 M333944 号「集塵機の集塵筒自動排出装置」（本件考案）の実用新案権者で、その実用新案登録出願日(以下同じ)は 2008 年 1 月 17 日、権利の存続期間は 2008 年 6 月 11 日から 2018 年 1 月 16 日までである。被告の昌澤会社は原告の同意又は許諾を得ずに本件考案の技術を利用して品名：集塵機製品／型番：UB-2100ECK、UB-23SECK、UB-25SECK、UB-3100VECK 及び UB-3100ECK（被告製品）を生産、製造、販売した。被控訴人は市場でこれらを取得して鑑定に出した後、被告製品は本件登録実用新案の請求項 2 に係る考案の技術的範囲に属し、本件実用新案権を侵害していると認められた。

### (ii) 原告（被控訴人）の主張内容

（1）原告は、被告の提出した証拠間には、その関連性を証明することが難しいため、被告が本件考案の出願日前、すなわちすでに本件考案の技術内容を使用していたと証明することはできない旨主張した。例えば、被告が智慧局へ本件考案について無効審判を請求した事件に関連する書証において、乙 2 号証の添付 2 を製品カタログとしているが、当該カタログは乙 7 号証の製品カタログとは明らかに異なるもので、被告自身も「カタログの図は修正したもので、かつ角度も異なり、ネームプレート表示位置も確かに異なる」等と自認している。よって、関連性のある証拠は厳格な証明原則を採用すべきであることから、それらの証拠間に若干の差異がある場合、対比できないと認定すべきで、故に乙 8～11 号証の実物と添付 2、乙 7 号証のカタログ証拠については、対比によりその関連性を発見し難いことは明らかである。

（2）被告が提出した乙 17、18 号証の被告製品の実物写真と乙 7 号証の製品カタログは異なり、かつ乙 17、18 号証は乙 7 号証と乙 8～9 号証との関連性を証明することができない。したがって、乙 8～9 号証の製品は本件考案の出願前にすでに公開されたことを証明できない。乙 10、11 号証にもまた製品の型番とネームプレートが表示されていない。したがって、被告が提出した多くの証拠は、その製造された乙 10、11 号証の製品が本件考案の出願前にすでに公開されていたと証明するに足りない。

### (iii) 被告（控訴人）の抗弁内容

（1) 被告は、そのもう一つの実用新案登録第 M333944 号（すなわち原審の乙 5 号証）の実用新案権があり、その考案が本件考案の技術内容と類似しており、当該実用新案の出願日は 2007 年 10 月 18 日で、本件考案の出願日よりも早く、被告の製品は乙 5 号証の内容を使用したものである旨主張した。乙 5 号証は減速機付きモータを利用して縦向きシャフトへ電力を伝達して回転させる集塵筒の自動排出装置で、縦向きシャフトに設置された複数のレバーを連動してダストフィルターに付着した粉塵、ほこりを集塵袋に撥ね飛ばすものである。乙 5 号証は、すでに縦向きシャフトとモータによる伝動を受ける縦向きシャフトの設計が開示されており、本件考案と乙 5 号証はどちらも集塵ダストフィルター上部のモータを内部の撥ね飛ばし部品と連接連動させるために軸継手装置を利用しており、両者の構造、連動関係は同じである。被告の昌澤会社は、かつて本件考案に対して無効審判を請求したことがあり、智慧局は本件考案の請求項 1～4 は全て進歩性を具備せず、本件の実用新案権は無効理由があると認め、本件実用新案登録の査定を取消すべきとした。

（2）被告製品は、本件考案が出願される前にすでに公開販売されており、川下の部品メーカーの違いや台湾域内外向け販売といった要素に多少の違いがあるが、その構造は全て同じである。被告の昌澤会社が 2007 年 10 月に印刷した製品カタログには、すでに UB-2100ECK、UB-3100ECK、UB-23SECK 、UB-25SECK の集塵機が掲載されていた。2008 年 1 月に出版された雑誌「前鋒木工機械指南」にも、被告による UB-2100ECK、UB-3100ECK 型集塵機の広告が掲載されており、全て引用考案のデザイン、製造販売日が本件考案の出願日（2008 年 1 月 17 日）よりも早かったことが証明できる。

（3）また、被告が 2007 年 10 月に印刷した製品カタログと被告が米国 JDS 会社へ送り返すよう請求した 2007 年 12 月時の、被告が JDS 会社に販売した製品に添付されていた製品取扱説明書から、被告は確かに本件実用新案登録出願前に被告製品をすでに不特定多数に販売しており、被告製品は本件考案の出願前にすでに製造されており、かつ本件考案と同じ構造を使用しているため、先使用権を主張でき、本件実用新案権の効力は及ばない。

### (iv) 裁判所の心証・判断

（1）実用新案は有効で、かつ裁判所は控訴人が依然として実用新案権を侵害していると認め、控訴人の主張する先使用権の抗弁を斟酌した。

（2）裁判所はカタログ又は取扱説明書による前述の「UB-2100ECK」が販売されたことの証明では、被告が販売した被告製品がどんな構造であるかを証明することができないため、その先使用の事実を証明することはできないと認めた。

（3）被告が提出した乙 5 号証の考案は、本件考案の出願日よりも早く出願され、かつ同じ集塵機装置であるが、乙 5 号証は本件考案の「軸継手装置」のような技術的特徴が開示されておらず、当該軸継手装置は正に本件考案が容易にダストフィルター内部のろ過材に付着したほこりを下方の集塵袋に撥ね飛ばすという創作目的を達成するに足る主な技術的特徴である。かつ原告が提出した実用新案技術評価書の中で、智慧局もかつて被告の乙 5 号証の考案と本件考案を対比して、依然として本件考案は進歩性を有すると認定していた。そのため、本件考案の技術的特徴は乙 5 号証と完全に同一ではなく、控訴人が乙 5 号証の技術内容を使用したことで、先使用権を主張できるため、実用新案権の効力が及ばないと抗弁したことも採用できない。

## 2. 智慧財産裁判所 97 年度（2008 年）民専上字第 10 号民事判決

### (i) 本件事案の概要

原告は 2006 年 1 月 1 日、経済部智慧財産局より実用新案登録第 M284674 号「弾性透気織物」に関する考案の実用新案権者を取得した者となり、2006 年 9 月に被告が製造販売していた「ゴムバンド」が原告の上述実用新案権を侵害していることを発見し、被告の製品を取得して鑑定に送った後、被告の行為が原告の実用新案権を侵害する旨と主張して、被告に損害賠償責任を負うと共に実用新案権の侵害行為の差止めを求めて起訴した。

### (ii) 原告（被控訴人）の主張内容

（1）原告は被告の「ゴムバンド」製品を鑑定に出した後、本件権利侵害製品の構成要素と特徴が本件登録実用新案の請求項 3 に係る考案の技術的範囲に属し、本件実用新案権を侵害する旨主張した。

（2）さらに原告は、被告は訴外人である全国公証検験株式会社（以下「全国会社」という）の検証報告を提出したが、当該検証報告はその製品の成分のみに対して鑑定されたもので、本件考案の織物製造方法、内容とは関係がなく、本件実用新案権を侵害していないとの証明にすることはできない、と主張した。

（3）被告が全国会社の検証物が本件の押収品の（ゴムバンド）の織物構造と同一であるとしているが、原告が原審時に当該検証に使われた原本の真正に疑義があるとしていたにも関わらず、原告は検証製品に異議を唱えたことはないと被告が主張したことは明らかに不実である、と原告は主張した。

**(iii)　被告の抗弁内容**

（1）本件考案の出願日は 2005 年 10 月 13 日であるが、これより前に、すでに業界では多数のメーカーが本件考案の構造の方法技術を使用、製造していた。さらに、被告が被告製品「ゴムバンド」の検証を全国会社に委託したのが 2004 年 12 月 2 日（注：判決に日付が誤記されているようである）であることから、本件考案は出願前にすでに公然使用され、公衆にも知られていたことは確実で、かつ台湾域内に使用されており、及びすでに存在していた物品であるため本件実用新案権の効力は及ぶものではない。

（2）また、全国会社の証言によると、被告の申請した白色ゴムバンドの成分分析案件は確かに 2004 年 2 月 5 日に受けたもので（当該検証報告番号：TXT587469）、報告書の完成時間は 2004 年 2 月 12 日であり、かつ被告が委託した検証は一度だけで、被告が本件考案の出願前に全国会社へ分析検証を 1 回申請したことは確かであることから、その他の検証報告と取り替えられる状況はなく、控訴人が本件考案の出願前に当該ゴムバンドをすでに製造していたことは明らかである。もし全国会社が TXT587469 の報告草稿を保存しておらず、添付のサンプルカードのゴムバンドが小さいため添付されたサンプルが当時の検証サンプルであるか否かを確認することができず、また、当該サンプルの青色印字が明瞭でなく、当該会社の印章であるか識別できないからといって、被告はこの部分について立証責任を負うべきであるとすることは、法により明らかに公平性を欠いている。よって被告はすでに立証責任を負うことに尽力したと認められるべきである旨主張した。

**(iv)　裁判所の心証・判断**

（1）被告による証拠では原告の本件考案に無効原因があると認め難く、かつ被告製品「ゴムバンド」が確かに原告の実用新案登録請求の範囲に属するため、裁判所は先使用権の抗弁が成立するか否かについてさらに斟酌を進めた。

（2）被告は本件考案の出願日の前に、すでに被告製品を生産しており、かつ 2004 年 12 月 2 日（注：判決に日付が誤記されているようである）には、生産したゴムバンドを全国会社へ検証委託に出した旨再度主張したが、<u>全国会社の検証報告は送られた製</u>

品の成分に対する鑑定で、その織物製造方法の鑑定ではないことから、それが本件考案を侵害していないことの証明にすることはできない。また、被告は準備手続き中に、以前財団法人靴類と運動レジャー科技研究開発センターに鑑定に出して返還されたサンプルを、2004年に鑑定に出したサンプルであるか否かとの鑑定を再度請求したが、サンプルが残されていないため対比することはできないため、被告は本件考案の出願日前に本件権利侵害品を生産していたという事実を証明することはできず、先使用権の抗弁は主張することはできない。

### 3. 台湾高等裁判所95年度（2006年）智上字第48号民事判決

#### (i) 本件事案の概要

訴外人の温瑤鶯氏は1999年10月8日、経済部智慧財産局へ「工業用コンピュータロック構造の改良」の実用新案登録出願（本件考案）をし、その後、当該実用新案権は原告に譲渡されたため、原告は実用新案権登録第206459号の実用新案権者となった。その実用新案権の存続期間は2001年11月11日から2011年10月7日までである。原告は被告の威達電会社が生産した型番RACK-305AWなどのコンピュータケース用のコンピュータロックが原告の上述実用新案権を侵害する旨主張して起訴した。

#### (ii) 原告の主張内容

（1）被告の威達電会社の生産した型番RACK-305AWなどのコンピュータケース（以下「被告製品」という）が使用した番号716号コンピュータロック（以下「本件ロック」という）は、訴外人の昌蘭実業株式会社（以下「昌蘭会社」という）から購入したものであるが、本件ロックは本件実用新案登録請求の範囲と実質的に同一であり、原告の実用新案権を侵害していることは明らかである。

（2）原告は、被告会社が鑑定機関である財団法人台湾経済科技発展研究院による2007年10月4日付けの（96）経研真字第10007号書簡及び添付された実用新案権価値換算研究報告書（以下「本件鑑定書」という）について異議を示さなかったため、被告会社の本件の権利侵害行為に関する責任がすでに確定された。被告会社はかつて無効審判請求をして本件考案は新規性を有しないと主張したが、経済部智慧財産局は無効不成立の審決を下した。その、また経済部により訴願申立を棄却され、確定した。

#### (iii) 被告の抗弁内容

（1）被告は型番RACK-305AWなどのコンピュータケースに使用したロックは昌蘭会社から購入し、昌蘭会社は1998年7月24日より前にすでに上述のロックを製造、販

売しており、被告会社もまた 1999 年 5 月から昌蘭会社より本件ロックの購入を開始しており、その時点は全て原告の実用新案出願日（1999 年 10 月 8 日）よりも早い旨主張した。

（2）被告はまた、原告が実用新案登録出願する前にすでに上述のロックを設置した型番 RACK-305AW などのコンピュータケースを販売しており、専利法第 57 条第 1 項第 2 号、第 3 号の規定により、本件ロックは原告の実用新案権の効力の及ぶところでないため、専利法の先使用権に関する規定により、被告会社が本件ロック及び被告製品に対して善意の先使用権を有し、原告の実用新案権の効力範囲はそれに及ばない旨主張した。被告会社は実用新案権侵害紛争への関わりを避けるため、2003 年 5 月 28 日に最後の出荷をした後は昌蘭会社からは購買せず、他社からのロック購入に切り替えた。

#### (iv) 裁判所の心証・判断

（1）原告の本件考案は無効審判請求の不成立が確定したため、依然として新規性を有し有効である。

（2）被告が生産した型番 RACK-305AW などのコンピュータケース用のロックは原告の「工業用コンピュータロック構造の改良」の本件実用新案登録請求の範囲と実質的に同一であるという事実については、両者とも争いはない。このため、被告が製造又は販売したコンピュータケースに原告の実用新案権第 206459 号を侵害するコンピュータロックを設置していたことは、原告の実用新案権の侵害にあたる。

（3）被告会社は 1999 年 1 月 27 日の税関輸出申告書、1998 年 9 月、1999 年 4 月、1999 年 8 月に出版した製品カタログなどの書類を提出し、実用新案出願日前にすでに本件ロック製品を製造販売していた事実がある旨主張した。しかしながら、裁判所は、被告が提出した上述の証拠は、<u>全てロック製品の実際の内部構造と結合方法が開示されていないため、本件考案と対比することができない。</u>よって、それらの製品が「出願前にすでに台湾域内で使用されていた又はすでに必要な準備が完了していた」或いは「出願前にすでに台湾域内に存在していた物品」に属することを証明することには足りず、したがって被告の先使用権の抗弁は採用することはできず、やはり実用新案権の侵害を構成するものであると認定した。

### 4. 台湾高等裁判所 96 年度（2007 年）智上字第 31 号民事判決

### (i) 本件事案の概要

原告の勝新冷凍空調会社は実用新案権登録第 226422 号に関する考案（本件考案）の実用新案権者で、権利存続期間は2002年12月21日から2013年4月24日までである。被告の維忠会社が製作した「二層式結露防止フレーム」（被告製品）は原告の本件実用新案権を侵害した。

### (ii) 原告の主張内容

原告は、被告による自分所有の本件実用新案権侵害の疑いがあることを発見し、2005年 12 月 16 日、原審裁判所へ証拠保全申立をし証拠保全をすべき旨の決定がなされ（当該裁判所 94 年度（2005 年）声字第 2785 号）、その後被告の維忠会社が製作した「二層式結露防止フレーム」のサンプル1つを国立台湾科技大学に鑑定に出し、その結果、被告による原告所有の本件実用新案権の侵害が確定した。

### (iii) 被告の抗弁内容

被告は設立以来、被告製品（すなわち原告の本件考案に類似する製品）の研究開発に尽力しており、早くも 2008 年 8 月には製作を完成済みで、2002 年 9 月には訴外人の鋰隆会社へ鋳型製造を委託していた。さらには訴外人の三世会社は 1994 年にはすでに本件物品に類似する製品を製造しており、類似製品は台湾域内市場に早くから流通していたのは言うまでもない。専利法第 108 条において準用する同法第 57 条の規定により、被告は先使用権を主張することができ、本件は原告本件実用新案権の効力の例外に該当する。

### (iv) 裁判所の心証・判断

（1）被告の被告製品は、本件考案の空調ボックスフレームの構造的特徴、デザイン方法及び技術運用によりもたらされる効果と実質的に完全に同一であることは双方とも争いはない。

（2）被告は 2002 年 8 月にはすでに被告製品の製作を完成させ、同年 9 月には訴外人の鋰隆会社へ鋳型製造を委託し、鋰隆会社に委託した鋳型設計図及び請求明細を証拠として提出したが、裁判所は、被告が提出した証拠では当該物品の構造又は特徴が本

件考案と類似するか否かを判定することはできず、かつ本件考案は 2001 年 4 月 25 日にすでに出願されており、たとえ被告が 2002 年 8 月 15 日に鋰隆会社へ被告製品の鋳型製造を委託したことが事実であったとしても、その時間は原告の本件実用新案登録出願の後であることから、被告による先使用権の主張は理由なしである。

### 5. 台湾台湾地方裁判所 87 年度（1998 年）訴字第 90 号民事判決[60]

#### (i) 本件事案の概要

原告は「自転車用ドリンクホルダー曲げ形成専用機」に関する考案の実用新案権者（実用新案登録第 119397 号）であり、被告は原告への機器注文の機会を利用して機器模倣の情報を取得し、同日のうちに返品した。その後第三者へ模倣機器の製造を依頼し、被告は模倣した機器を使用してこれまで利益を図ってきたため、原告は、被告による行為が原告の実用新案権を侵害すると主張して被告を起訴した。

#### (ii) 原告の主張内容

（1）被告は原告から本件機器の製造方法を知り、原告は被告が注文して返品した機器を受け取る際に、被告へ原告の製品を被告が継続して使用することに同意しない旨を表明済みであったにも関わらず、被告は他人へ被告製品の模倣製造を委託して使用したことから、原告の実用新案権を故意に侵害したことが明らかである。

（2）被告が模倣製造した被告製品は、1995 年 1 月 23 日に第三者へ製造を委託し、同年 6 月 14 日に納品されたものであるが、原告は 1994 年 12 月 28 日には本件考案について出願していたため、被告の行為は専利法でいう「出願前にすでに台湾域内で使用されていた」又は「出願前にすでに台湾域内に存在していた物品」ではなく、先使用権を主張することはできない。

#### (iii) 被告の抗弁内容

（1）原告の本件考案の出願日は 1994 年 12 月 28 日で、1995 年 11 月 11 日には実用新案権を取得した。訴えられた被告の製造した機器の模倣品は 1995 年 1 月 23 日に、他者に製造を委託され、1995 年 6 月 10 日は納品されこれまで使用されてきた。よって、

[60] 台湾司法判決検索システムに収録されている地方裁判所判決のデジタルファイルは最も早いものでも 2000 年以降の判決であることから、本判決の分析は前述注 2 の論文内容を引用分析して判決を書き直したものであり、直接判決原文を参考としたものではない。

当該機器は原告による実用新案権の取得より前にすでに存在していた物品であり、被告は原告の実用新案権を侵害していない。

（2）被告はまた、原告による 1994 年 12 月 28 日の実用新案登録出願前に、すでに被告製品を売買した事実があるため、当該実用新案考案は原告が被告と公開売買取引を達成したため、新規性を有しないとも主張した。

#### (iv) 裁判所の心証・判断

被告が機器を取得した時点は 1995 年 6 月 10 日で、原告が実用新案権を取得した日よりも早いものの、先使用権の抗弁が成立するか否かは「出願日」を判断時点とする。原告が実用新案登録出願をした時点は 1994 年 12 月 28 日で、被告が機器を取得した時点は当該日時より遅く、専利法第 105 条において準用する同法第 57 条第 3 号の「出願前にすでに台湾域内に存在していた物品」には該当しないため、被告は先使用権の抗弁を主張することはできない。

### 6. 台湾苗栗地方裁判所 94 年度（2005 年）重智字第 1 号民事判決

#### (i) 本件事案の概要

原告は実用新案権登録第 146879 号「金冥紙（あの世のお金）の改良構造」に関する考案の実用新案権者で、当該考案については、金冥紙上に複数の凹凸点がプレス印刷され、十字形式に入り組んでいることで、金冥紙の間に空気の隙間ができ燃焼しやすくなることを特徴とする金冥紙である。被告は上述の考案と同じ特徴の技術を利用して模倣品を生産し、他店及び店舗に販売した。原告が被告及び販売店舗に書簡をしてからも、被告は依然として製造販売を継続したことから、原告は被告が原告の実用新案権を故意に侵害すると主張して起訴した。

#### (ii) 原告の主張内容

（1）原告は、被告が生産した模倣品と製品は原告の実用新案登録請求の範囲に属するとの事実について、中国機械工程学会がかつて鑑定書を作成したことがある旨と主張した。

（2）被告の兄弟である洪文景氏は、以前、経済部智慧財産局に対し実用新案権無効の行政訴訟を提起した際に、その経営する庫銭機（注：金冥紙を製造する機械）では

本件考案の特徴を有する金冥紙を生産することができず、被告は洪文景氏から金冥紙の生産を引き継いだものである。これに基づいて、被告が本件実用新案権の原所有権者が実用新案登録出願をする前に、公然使用された事実はない。たとえ被告の家族の庫銭機の修理委託を受けたからといって、これが被告の言う本件考案に対してすでに公然使用され又は必要な準備が完了していたこととは関係がない。その後、被告は原所有権者又は原告の同意を得ることなく、本件考案の特徴を有する金冥紙を無断で生産し、並びに外部へ卸売りした。前後して鑑定した結果、全ての鑑定において被告は原告の実用新案権を確かに侵害したという事実が証明された。被告は専利法第 57 条第 1 項第 2 号の先使用権の規定を援用して、それが本件実用新案権の効力の及ぶところでないと主張することができる。

**(iii)　被告の抗弁内容**

（1）原告の権利の譲渡者、すなわち本件権利の原実用新案権者は本件実用新案登録の出願前に、被告の家族から庫銭機のメンテナンスと金冥紙の製造の委託を受けていたことから、本件考案の創作過程は、被告家族の資源を利用して創作を行ったことが明らかであり、さらに被告家族による庫銭機の使用は本件実用新案登録の出願より前であることを証明できることから、先使用権を主張できるべきである。

（2）この他に、被告はかつて桃園県礼儀用品商業同業公会（組合）に本件実用新案権により生産された金冥紙がすでに販売されて 15 年以上であるか否かについて書簡で意見を求めたことがあり、当該公会は 2005 年 2 月 24 日付けの(94)桃礼信字第 1 号書簡にて「模様プレスにより凹凸模様、平らでない表面を形成する金冥紙は、確かに市場で販売されて 15 年以上になる。」と示した。専利法第 57 条第 1 項第 2 号の先使用権の規定により、原告の実用新案権の効力は被告に及ぶものではない。

**(iv)　裁判所の心証・判断**

（1）証人、すなわち原実用新案権者は本裁判所での審理中の法廷証言で、確かに被告及びその家族のために庫銭機を修理したことがあるが、本件考案の創作技術は被告家族の機器を修理する過程とは関係なく、被告の家族から関連技術を取得したことにはならず、自分が知る限りでは、本件実用新案登録の出願前に、同一又は類似する技術の製品が市場に流通していたことは絶対なく、出願したのは当該製品構造面における考案で、そのポイントは凹凸が十字形式に入り組んでいることにある、と述べた。このため、証人による上述の証言により、被告家族の庫銭機が本件実用新案登録出願が登録査定されるより前に、同一の凹凸を十字形式に入り組ませる技術により金冥紙

を生産したことを証明することはできず、また、原実用新案権者が被告家族の資源を利用して本件考案を創作したとは証明できない。被告が先使用権の抗弁をするには、依然として別途立証して証明しなければならない。

（2）当該書簡を発行した桃園礼儀用品公会（組合）の理事長は法廷証言にて、公会の書簡のポイントは凹凸で平らでないプレス模様の表面のある金冥紙の流通期間にあり、十字形式に入り組んだ金冥紙の流通期間については知らないと述べ、証人が桃園礼儀用品公会の代表として発行した前述書簡に記載されていた市場に流通して 15 年以上であるとは、凹凸のある平らでないプレス模様のある金冥紙を指すことが分かり、これについては原実用新案権者によるが前に述べた内容と相互に合致しているため、被告の先使用権の抗弁は成立しない。

## 7. 智慧財産裁判所 101 年（2012 年）民専訴字第 41 号民事判決

### (i) 本件事案の概要

原告は各種ワイヤレス端末製品（例：携帯電話、ノートパソコン、タブレット PC 等）の周辺機器の研究開発に心血と経費を注ぎ込み、2010 年 12 月 13 日に「保護ケース（Protecting Bag）」について意匠登録出願をし、経済部智慧局の審査を経て 2011 年 10 月 11 日、登録査定となり意匠登録第 D143152 号の証書（本件意匠）を付与された。並びに被告の盛達紡織株式会社（以下「盛達会社」という）に保護ケースの代理生産を委託し、被告の盛達会社はその関係企業である中国の長安冠迪皮革製品工場（以下「冠迪皮革工場」という）に製造させた。

原告は、被告の盛達会社は本件意匠のデザインの新規性を見て、原告から許諾を受けていないことを明らかに知りながら、冠迪皮革工場に権利侵害となる保護ケース（以下「被告製品」という）を製造させ、被告の盛達会社が冠迪皮革工場から輸入し訴外人のエイサーパソコン株式会社（以下「エイサー」という）に供給することが、すでに原告の意匠権を侵害した旨主張して起訴した。

### (ii) 被告の先使用権を主張する内容

被告は、双方は被告製品の「タブレット PC 保護ケース」を共同開発する前に、被告は 2010 年 7 月 20 日に冠迪皮革工場及び当該工場のエンジニア部スタッフとななめ掛けできるベルト付きの iPad 用立体式保護ケースを作り出しており、そのスタイルは被告製品に極めて類似しているため、被告は原告が 2010 年 12 月 13 日に本件意匠登録出願をする前に同一の製品をすでに製造し、同一の方法を使用し、かつ製造又は使用

に必要な準備を完成させており、被告は依然として専利法第 59 条第 1 項第 3 号の本文により先使用権を主張でき、原告の意匠権を侵害していない、と主張した。

#### (iii) 原告の反論内容

原告は、台湾専利法第 59 条第 3 号の「出願前にすでに台湾域内で使用されている」という先使用権の要件に基づくと、当該ななめ掛け iPad 用立体式保護ケースが中国の冠迪皮革工場で製造されたものである以上、台湾域内で必要な準備を完成させたものではなく、専利法の先使用権に関する規定には符合しない旨主張した。

#### (iv) 裁判所の心証・判断

被告は 2010 年 7 月 20 日には冠迪皮革工場とななめ掛けできるベルト付きの iPad 用立体式保護ケースを製造し、そのスタイルは被告製品と極めて類似している旨主張したが、冠迪皮革工場は中国にある以上、改正前の専利法第 57 条第 1 項第 3 号ではすでに「台湾域内」の使用に限定されており、被告が冠迪皮革工場及び当該工場のスタッフと同一の製品を製造した旨主張した以上、中国地区での使用であることから、当該条号の規定に符合せず、先使用権は主張できない。

### 8. 敗訴判決をまとめた表

本報告で上述した 7 事例のみのうち、裁判所が被告の主張する先使用権の抗弁を採用しなかった理由を以下に整理した。

| 番号 | 事件番号／年 | 裁判所の先使用権抗弁の不採用の理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧財産裁判所 100 年民専上字 47 号民事判決／(2011 年) | (1)カタログ又は取扱説明書による被告製品が販売されたことの証明では、被告が販売した被告製品がどんな構造であるかを証明することができないため、先使用の状況を証明することはできない。<br>(2)被告が乙 5 号証の考案内容を使用した旨主張した。しかし、智慧局がかつて乙 5 号証の考案と本件考案を対比したが、やはり本件考案は進歩性を有すると認定したため、本件考案の特徴は乙 5 号証の考案と完全に同一ではなく、被告は乙 5 号証 |

| | | |
|---|---|---|
| | | の技術内容を使用したことで、先使用権を取得できると主張することはできない。 |
| **2** | 智慧財産裁判所 97 年民専上字 10 号民事判決／（1998 年） | (1)被告は本件実用新案登録の出願日の前に、すでに生産した被告製品（ゴムバンド）を全国会社へ検証委託に出したが、当該検証報告は送られた製品に対し「成分」鑑定のみを行い、その「織物製造方法」は鑑定しなかったことから、本件実用新案登録の出願日の前にすでに本件考案の技術内容を使用していたと証明することはできない。<br>(2)被告は再度鑑定することを請求したが、以前送られたサンプルが残されていないため、被告は本件実用新案登録の出願日前に生産した製品を提出することができたことから、出願日前に本件の権利侵害製品を生産していたという事実を証明することはできない。 |
| **3** | 台灣高等裁判所 95 年智上字 48 号民事判決／（2006 年） | 被告が提出した証拠は、出願日前における被告製品の税関輸出申告書、製品カタログであったが、裁判所は、これらの証拠は、本件考案との対比ができるよう本件ロック製品の内部構造が開示されていないことから、出願日前にすでに先使用していたとする事実を証明することはできない。 |
| **4** | 台灣高等裁判所 96 年智上字 31 号民事判決／（2007 年） | 被告は訴外人の鋰隆会社に委託した鋳型設計図及び請求明細を証拠として提出したが、裁判所はこれらの証拠では被告製品の構造又は特徴が本件考案と類似するか否かを判定することはできず、かつ本件実用新案登録の出願時間もまた被告が訴外人に鋳型製造を委託した時間よりも早い。 |
| **5** | 台南地方裁判所 87 年訴字 90 号民事判決／（1998 年） | 被告が被告製品を取得した時点は、本件登録実用新案の公告日より早いだけで、本件実用新案登録の出願日より早い訳ではない。 |
| **6** | 苗栗地方裁判所 94 年重智字 1 号民事判決／（2005 年） | 裁判所は原実用新案権者（後に本件原告へ権利を譲渡）の証言、及び礼儀用品公会理事長の証言に基づき、被告が実用新案登録出願日前に生産した金冥紙は本件考案の技術的特徴と異なり、先使用権を主張してはならないと認めた。 |

| | | |
|---|---|---|
| **7** | 智慧財産裁判所 101 年度民専訴字第 41 号民事判決／（2012 年） | 被告は 2010 年 7 月 20 日には冠迪皮革工場となため掛けできるベルト付きの iPad 用立体式保護ケースを製造し、そのスタイルは被告製品と極めて類似している旨主張したが、冠迪皮革工場は中国にある以上、台湾「域内」での使用ではなく、先使用権を主張することはできない。 |

## 第四節 裁判所が先使用権の争点を斟酌しなかった判決についての再論

本節では本章第一節の表三に表示された最終判決において、被告がかつて先使用権を主張したものの、裁判所により被告の製品が専利を侵害していない、又は原告の専利が無効であると判断され、先使用権という争点の斟酌がされなかった事例[61]を紹介する。本報告では「仮に専利が有効で、かつ被告の製品が権利範囲に属する場合」という状況を下に、判決で開示された被告の先使用権の主張内容と証拠に基づき、先使用権を主張する抗弁が成功する可能性の有無について分析を試みる。専利の有効性と訴えられた製品の権利侵害の有無は本報告の検討ポイントではないため、被告の先使用権に関する主張と内容のみについて紹介する。

### 1. 智慧財産裁判所 100 年度（2011 年）民専訴字第 72 号民事判決

#### (i) 本件事案の概要

訴外人の株式会社ハネックス（以下「ハネックス会社」という）は 2001 年 7 月 17 日、経済部智慧財産局へ「RFID タグの設置構造及び RFID タグの設置方法及び RFID タグの通信方法」の発明について特許を出願し、特許査定となり、特許番号第 168962 号の特許証書（以下「本件 962 号特許」という）が発行された。原告の瑞徳奥開発株式会社は 2011 年 2 月 10 日、訴外人のハネックス会社から本件 962 号特許の専用実施許諾を獲得すると共に、智慧局へ特許権許諾の登記を行った。一方、原告会社の法定代理人は 2006 年 8 月 14 日、智慧局へ「RFID トランスポンダ」の発明について特許を出願し、特許査定となり、特許番号第 I324749 号の特許証書（以下「本件 749 号特許」という）が発行された。原告は 2010 年 5 月 11 日、黃廷彰氏からも本件 749 特許の専用実施許諾を獲得すると共に、智慧局へ特許権許諾の登記を行った。原告は、被告の弘有富会社は原告の同意又は許諾を得ずに、原告の本件 962 号特許、本件 749 号

[61]そのうち、台湾高等裁判所 97 年度（2008 年）智上更（一）字第 1 号民事判決については、公証制度の運用に関わるため、当該事例の一連の判決は「II.公証制度の紹介」で再度深く検討を進めていく。

特許と同一の「TauRIS 900」の文字をプリントしたアンクルモニター製品（以下「被告製品」という）を製造販売したと主張し、起訴した。しかし裁判所は、被告製品は特許請求の範囲に属せず、かつ本件特許もまた進歩性を有していないため、被告が提出した先使用権の抗弁は斟酌しないと判断した。

### (ii) 被告による先使用権を主張する内容

（1）2006 年 2 月 7 日の輸入申告書（すなわち乙 5 号証）及び 2006 年 2 月 13 日の輸入申告書（すなわち乙 9 号証）から、被告は 2006 年 2 月 7 日にドイツから本件の「TauRIS 900」製品を輸入したことが分かる。被告はまたドイツ企業 RES 社からの書類を証拠として提出した。これらの輸入申告書と書類から、本件 749 号特許の出願日より早く被告製品を輸入していた事実（その出願日は 2006 年 8 月 14 日）を知ることができる。

（2）また、被告は 2005 年 11 月 24 日には意匠登録第 D117638 号「鳥獣用足輪（二）」の意匠に関する意匠出願をしたが、この意匠登録の出願時点は本件 749 号特許の出願日より早く、かつこの意匠登録出願はまさに被告製品をもとにして提出されたもので、被告製品が本件 749 号特許の出願より前に台湾域内ですでに使用されていたことを証明するに足るものであり、専利法第 57 条第 1 項第 2 号の先使用権の規定により、被告製品は本件 749 号特許を侵害していない。

### (iii) 原告の反論内容

（1）ドイツ企業の RES 会社の書類は、訴外人側の片方の陳述のみであり、製品の特徴と構造について何も開示されておらず、また当該製品が実際に販売された期日を証明する領収書又は販売資料もない。かつ、被告は当該私信の内容に信憑性があることを証明するためにその他の補強証拠も提出していなかったため、被告の専利法第 57 条第 1 項第 2 号の事由に該当する抗弁は、採用することはできない。

（2）被告は被告製品が 2001 年に販売開始したため、本事例の 2 つの本件特許の効力は、出願前にすでに公然使用されていた「TauRIS900」アンクルモニターに及ぶべきではなく、かつ、被告は型番「TauRIS900」のアンクルモニター 1 種類を輸入しただけであると何度も強調した。しかし、原告はかつて数年前に市場で被告が販売した「TauRIS900」アンクルモニターを手に入れたことがあったため、被告の上述の反論は真実ではないことが明らかである。また、被告が以前提出した乙 5 号証の輸入申告書に記載された貨物名称は「R900-B-LELECTRONIC RING BLACK」と「R900-C-LELECT RONIC RING」等の文字は、乙 4 号証の「TauRIS900」アンクルモニターと

型番が異なる。これに基づき、乙5号証は乙4号証すなわち特許侵害鑑定研究報告書と相互に照合することにより、「TauRIS900」アンクルモニターの出荷日を証明することができない。したがって、被告の主張する被告製品「TauRIS900」アンクルモニターが本事例の本件２特許の出願前に公然使用されていたということは事実でないことが明らかである。

### (iv) 評論･分析

被告の主張する先使用権の抗弁は成立しないとすべきであると考える。

（1）原告の主張により、被告が提出した乙 5 号証の輸入申告書に記載されていた貨物名称「R900-B-LELECTRONIC RING BLACK」と「R900-C- LELECT RONIC RING 」等の文字は、乙 4 号証の「TauRIS900」アンクルモニターと型番が異なるものだが、乙4号証のアンクルモニターが鑑定に出された被告製品となっている。被告が乙5号証の輸入申告書に記載された貨物が乙4号証の被告製品であると証明することができなければ、「TauRIS900」アンクルモニターの出荷日は本件特許の出願日よりも早いと証明することができず、先使用権を主張することはできない。

（2）また、被告は被告製品を型板として第 D117638 号「鳥獣用足輪（二）」の意匠に意匠登録出願をしたと主張したが、被告の主張が真実であるとしても、当該意匠の内容は被告製品の「外観デザイン」のみを開示できるに過ぎず、技術内容とは関わらないため、被告の意匠が開示する内容だけでは、被告製品の当時に技術内容を知ることができない。しかし原告所有のが本件特許に係る発明であることから、被告が先使用権を主張できるか否かについては、被告製品の技術内容が本件特許の出願前にすでに先使用されていたか否かにより判断を行うべきであり、当該被告の意匠登録の出願日が原告の本件特許より早かったというこの事実だけで、被告製品が原告の特許出願日より前にすでに本件特許の技術内容が使用されていたと確認することはできない。よって、本事例において、被告は先使用権を主張することはできないと考える。

## 2. 智慧財産裁判所 99 年度（2010 年）民専訴字第 95 号民事判決

### (i) 本件事案の概要

原告は本件考案の実用新案権者であり、本件考案については 2008 年 11 月 7 日に実用新案出願され、経済部智慧財産局により 2009 年 4 月 11 日に公告され、その実用新案権が付与された。原告は被告の享楽科技株式会社（以下「享楽会社」という）が生

産した「32LCD-H 壁掛けフック及び 42LCD-H 壁掛けフック」製品と被告のヤフー株式会社台湾支社が販売した「享楽液晶／プラズマテレビ壁掛けフック」製品が全て本件実用新案権を不法に侵害する旨主張して起訴した。裁判所は本件登録実用新案の技術的範囲の請求項 1 に開示された技術的特徴が引用考案 2 と対比して進歩性の欠如を理由に、本件の原告の本件実用新案登録は無効とされるべきである以上、被告に対し損害賠償を請求してはならない、との判決を下した。

### (ii) 被告による先使用権の主張の内容

被告の享楽会社は、本件実用新案登録の出願日（2008 年 11 月 7 日）より前に、すでに「32LCD-H 壁掛けフック」、「42LCD-H 壁掛けフック」製品の製造に必要な準備を完成させており、本件実用新案登録の出願日前に他社へ必要な鋳型を調達していたと主張して、発注書、領収書、デザインの設計図などを証拠として提出し、専利法の先使用権に関する規定に基づき、本件実用新案権の効力は被告の享楽会社が製造販売した製品には及ばない旨主張した。

### (iii) 原告の反論内容

原告は被告が提出したデザイン設計図には期日が明確に記載されていないため、本件実用新案登録の出願日前に設計図を完成させたものかどうかには疑義があり、かつ上述の発注書とデザイン設計図などの証拠について、デザイン設計図、発注書と領収書が相互に照合できないため、当然ながら、被告が実用新案登録の出願日前にすでに必要な準備をしていたと証明することができない。また、発注書は私文書に属し、証拠能力を有していない。また、4 枚の領収書のうち、一つの領収書に記載された 2008 年 10 月 17 日の期日のみが、本件実用新案登録の出願日より早いだけで、その他 3 枚の領収書に記載された期日は 2008 年 11 月 14 日と 2008 年 12 月 21 日で、どちらも本実用新案登録の出願日より遅いため、被告の享楽会社は先使用権を主張することはできない旨主張した。

### (iv) 評論･分析

**被告の主張する先使用権の抗弁は成立しないとすべきであると考える。**

(1) 被告と原告による主張から、被告が提出した関連設備を購入した領収書のうち、1 枚だけが実用新案登録の出願日より早く、その他 3 枚はすべて実用新案登録の出願

日よりも後のものであったことが分かる。4 枚の領収書の購入した設備が全て本件考案の技術内容のを完成させるのに不可欠な必要設備である場合、最後の 1 枚の領収書の期日を「必要な準備を完成させた」を計算する時点にしたとすべきである。よって被告が必要な準備を完成させた時間は実用新案登録の出願日より遅く、先使用権の抗弁は成立できないこととなる。

（2）また、被告はデザイン設計図を提出したが、当該設計図は公証を経ておらず、また期日も表記されていないため、その完成時間については識別することができない。デザイン設計図は先使用権を主張する証拠とすることができるが、当該デザイン設計図の完成時間が証明できなければ、裁判所の先使用権の抗弁成立とする心証を得ることができない。

### 3. 智慧財産裁判所 99 年度（2010 年）民専上更（一）字第 7 号民事判決

#### (i) 本件事案の概要

原告は実用新案登録第 218889 号「瞳を大きく見せるコンタクトレンズ（一）」の考案に関する実用新案権者で、その経営する三獅実業株式会社が上述の考案に基づいて「四季のカラーのソフトコンタクトレンズ」という製品を生産している。被告の昱嘉会社と英諾華会社は原告の同意を得ずに上述した考案に係る製品の構造と同一である「新情 BIGEYES ソフトコンタクトレンズ」製品（以下「本件 BIGEYES レンズ」という）を共同で製造販売することが、原告の本件実用新案権を侵害したため、被告は損害賠償責任を負うべきである旨主張した。

智慧財産裁判所は被告が提出した日本の登録実用新案と米国の登録実用新案の組み合わせは、控訴人が所有する本件登録実用新案の技術的範囲の請求項 1、2、3、4 が進歩性を有していないことを証明でき、考案には無効理由があるため、最後の判決の中では先使用権の抗弁は斟酌しなかった。しかしながら、本事例は、台湾新北地方裁判所 94 年（2005 年）重智（一）字第 21 号民事判決、台湾高等裁判所 96 年（2007 年）智上易字第 15 号民事判決並びに最高裁判所 98 年（2007 年）台上字第 2484 号民事判決による智慧財産裁判所への破棄差し戻しを含む合計 4 回の判決を経て、本件の智慧財産裁判所 99 年度（2010 年）民専上更（一）字第 7 号民事判決が下されることとなった。本最終判決の中で、裁判所は実用新案権の無効により先使用権の抗弁を斟酌していないが、台湾高等裁判所 96 年（2007 年）智上易字第 15 号民事判決では、先使用権の抗弁について論じていたことがあり、本事例についての後続する討論については当該判決の内容を参考に分析を進める。

### (ii)　被告による先使用権の主張の内容

（1）本件実用新案権の技術効果と特徴は、早くも1987年に台湾内でカラーコンタクトが販売された時にすでに存在していたもので、米国、日本及び台湾でも実用新案権が公開されていることから、本件登録実用新案は周知の技術を使用して簡単に改造したもので、新規性又は進歩性も有しないことが分かる。

（2）また被告は2001年6月1日に本件実用新案登録出願をしたが、被告の昱嘉会社はそれより早い2000年12月に同一の技術的特徴を有する「1DC、2DC」カラーコンタクトレンズ製品を販売しており、その後カラー模様及び空白部分の直径に少々変更を加えて本件BIGEYESレンズとしたもので、二つの技術的特徴には異なるところはない。この事実を証明するため、領収書、輸出申告書及び1DC、2DCの規格表、顧客の証明書簡及び前述した米国、日本及び台湾での実用新案登録証書を証拠として提出した。専利法第108条において準用する同法第57条第1項第2号及び第2項の規定により、被告は先使用権を主張することができ、本件実用新案権の効力の及ぶところではない旨主張する。

### (iii)　原告の反論内容

（1）原告は被告が提出した領収書及び輸出申告書が形式上及び実質上、真正であることを否認し、先使用権の主張は被告に立証責任があるが、被告は本件実用新案登録の出願日（2001年6月1日）前に確実に本件考案の技術内容を先に使用したという事実を証明することができないため、先使用権の抗弁を主張することはできない。

（2）被告は本件BIGEYESレンズは1DC、2DCに少々改変を加えたものであると自認しているが、異なる物であることが分かり、かつ被控訴人は1DC、2DCと本件BIGEYESレンズの技術的特徴が同一であることも証明していないため、本件BIGEYESレンズについて被告は先使用権を主張することができない。

### (iv)　評論･分析

**被告の主張する先使用権の抗弁は成立しないとすべきであると考える。**

（1）台湾高等裁判所96年（2007年）智上易字第15号民事判決によると、被告が提出した領収書には1DC、2DCコンタクトレンズの技術的特徴は何も記載されていない

ため、当該領収書に基づき本事例の権利侵害を訴えられた製品 BIGEYES レンズの技術的特徴と同一であると認定することは難しい。また、1DC、2DC の規格表及び顧客証明書簡から、この２種類のコンタクトレンズの製品のポイントは瞳の色に変化を発生させることにあり（1DC は単色角膜のカラーレンズ、2DC は２色角膜のカラーレンズ）、BIGEYES レンズが瞳を大きく見せるためのものであることとは、機能が異なっている。かつ 1DC、2DC 及び本件 BIGEYES レンズの外周直径、中間の空白部分の直径を対比すると、1DC、2DC の外周は比較的小さく、中間部分の直径は比較的大きいことから、1DC、2DC の機能は瞳を大きく見せることにあるのではないことが分かり（でなければ外周直径はより大きいはずである）、BIGEYES レンズとは技術的特徴が異なる。

（2）また、裁判所は、被告が引用した日本の登録実用新案製品の技術的特徴は、コンタクトレンズの瞳孔以外の部分に色をつけて瞳を大きく見せるもので、BIGEYES レンズ及び本件登録実用新案の考案内容（コンタクトレンズの外周が瞳より大きいことで、白目の露出を防止する方法で瞳を大きく見せる特徴）とも異なる。また、米国の登録実用新案では、コンタクトレンズの範囲を虹彩（瞳）の周囲にまで拡大させることで、光吸収可能な色の輪を形成して目の色の境を遮ることで、若々しく健康に見せる。この白目ではなく目の色の境を遮る方法は、BIGEYES レンズ及び本件考案の技術的特徴とはやはり異なる。前述した台湾登録実用新案の引用考案は、コンタクトレンズを自然に見えるようにするもので、瞳を大きく見せるものではない。したがって、前述した日本、米国及び台湾の登録実用新案で公開された技術により、原告による本件実用新案権の取得前に、先に同一技術を使用していた等とする被告の抗弁は採用できない。

（3）また被告は 2005 年 6 月に本件 BIGEYES レンズの製造、販売を開始したと自認していることから、被控訴人が本件 BIGEYES レンズを製造及び販売した時間は、どれも原告が本件実用新案権を取得した後であることが分かり、先使用権がないことは言うまでもない。

（4）また、被控訴人は原審で別途、寶島眼鏡永和店の 2007 年 10 月 4 日付けの AA07104-1 書簡を提出したが、それにより、被控訴人がカラー模様が角膜より小さくなく、空白部分の直径が瞳孔より小さいカラーコンタクトを販売したことがあることを証明できるだけで、瞳を大きく見せる技術的特徴の有無については、当該書簡で証明できないため、控訴人の先使用権を有するという抗弁は採用できない。

**4.　智慧財産裁判所 98 年度（2009 年）民専上字第 45 号民事判決**

### (i) 本件事案の概要

原告は 2004 年 2 月 18 日、経済部智慧財産局へ「オーディオビデオ信号送受信処理装置」の発明について特許出願し、智慧局は法により 2005 年 9 月 1 日、当該特許出願の内容を「特許公開公報」にて早期公開し、2005 年 9 月 21 日には特許第 I240169 号として特許査定とした（以下「本件特許」という）。原告は、被告の力竑科技株式会社が生産する魔卡旗艦版デジタルテレビ出力カード（以下「被告製品」という）の「CardBus テレビ出力カード（Fly DVB-TDuo CardBus）」が本件特許の特許請求の範囲の請求項 1、15、18 に属し、本件特許権を侵害している旨主張して起訴した。

技術的特徴を全体的に対比した結果、裁判所は本件特許の原特許請求の範囲の請求項 1、15、18 及びその訂正後の構造と技術は、すでに引用例一（すなわち乙 1 号証、乙 47 号証、乙 48 号証の組み合わせ）として開示済みであり、その所属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に完成できるものに属し、進歩性を有しないと認めた。したがって、原告は本件民事訴訟において被控訴人(被告)に対し特許権の侵害を主張してはならず、これによりまた裁判所は先使用権の抗弁を斟酌しなかった。

### (ii) 被告による先使用権の主張の内容

被告は被告製品に使用されている核心的技術の SAA7135 チップは、フィリップス会社が 2002 年 12 月からに台湾で公開販売したもので、原告の本件特許の出願日である 2004 年 2 月 18 日よるも遥かに前であった。これは双方合意の鑑定機関である台湾科技大学が発行した鑑定書の命題二でも確認されることであるため、SAA7135 チップは本件特許の先行技術であり、原告の本件特許権は SAA7135 チップには及ばない旨主張した。

被告は、SAA7135 チップを合法的に購買し、本件特許とフィリップスの SAA7135 チップの搭載に関連するバスインターフェース工業規格のアッセンブリ、及びフィリップスの SAA7135 チップと PCI Mobile Design Guide のアッセンブリの前に先に使用しただけで、原告の本件特許権を侵害する可能性はないとし、被告は原告による不合理な悪意の競争行為に対し、フィリップス会社が専利法第 57 条第 1 項第 2 号に基づく先使用権の抗弁を援用することができると主張した。

### (iii) 原告の反論内容

（1）被告製品に関して、それに周知の部品が含まれているため、本件特許に対し先使用権の抗弁又は公知技術の抗弁を主張できるということではない。その理由は、本件特許の技術的特徴が圧縮処理を必要としないカードバス等の外付けテレビ出力カードであるが、SAA7135 チップ（乙 1 号証に記載されたチップ）は被告製品の中の 1 部品に過ぎず、本件特許と同一物品ではなく、これにより先使用権又は先行技術の抗弁を主張することはできないからである。かつ SAA7135 チップは PCI チップとして、当該チップを直接カードバスに用いることができることには言及されたことがなく、かつ本件工業規格（乙証 47 号）のアッセンブリは、本件特許の出願前には容易に見受けられるものではなく、たとえアッセンブルしても本件特許を完成させることはできない。

（2）被告、本件特許のメディアデコーダー、ブリッジ等は全て「周知のチップ及びバスインターフェース工業規格で完全に開示されている」と主張する一方で、本件特許のメディアデコーダー、ブリッジについての記載が「明確でなく」、「技術分野に属する者それに基づいて実施できない」と主張しており、その論理は実に矛盾しており採用するに足りない。

### (iv) 評論･分析

**被告の主張する先使用権の抗弁は成立しないとすべきであると考える。**

（1）裁判所の判決書の指摘によると、フィリップスは確かに 2002 年 12 月に SAA7135 チップの製品規格書を公開しており、これは被告が提出した製品規格書の公正証書の添付により証明できるため、真実であると認めることができる。かつ SAA7135 チップは PCI ブリッジを有し、並びにデジタルテレビ放送信号も受信でき、それ自身はすでにデジタルメディア信号に属しており、アナログデジタル変換を通す必要がなく、直接 PCI ブリッジによってカードバス規格を転換してバスインターフェース規格に符合するデジタルメディア信号を出力することができる。SAA7135 チップは本件特許の原特許請求の範囲の請求項 18 のバスインターフェースとは異なるものの、「ブリッジ」がカードバスインターフェースに符合するデジタルメディア信号を出力することも周知の技術であることから、メディア信号送受信処理装置の技術分野における通常の知識を有する者であれば、PCMCIA、Express カードバスインターフェースを選択することを容易に思いつくため、本件特許は進歩性を有しない。

（2）上述の裁判所の判決内容から、SAA7135 チップは本件特許の原特許請求の範囲の請求項 18 のバスインターフェースとは異なる製品であるが、「ブリッジ」がカードバスインターフェースに符合するデジタルメディア信号を出力することは周知の

技術であるため、アッセンブリ後に本件特許と同一の機能を達成することができることから、本件特許は進歩性を有しないことが分かる。これから分かるように、被告がSAA7135 チップと周知の技術及びPCI Mobile Design Guideのアッセンブリにより使用した技術内容は、技術分野に属する通常の知識を有する者が容易に思いつくことができる先行技術で、本件特許とは最初から完全に同一の技術内容ではない。先使用権は「均等論」の適用についての規定ではなく、かつ被告もフィリップスの SAA7135 チップの使用が本件特許の出願日より早かったことを証明したのみで、技術内容全体の確実に使用した時期について説明した証拠を提出しなかったため、先使用権の抗弁は成立することができない。

## 5. 台湾高等裁判所 97 年度（2008 年）智上易字第 15 号民事判決

### (i) 本件事案の概要

原告は実用新案登録第 M244271 号「容器の内蓋構造の改良」（以下「本件考案」という）の考案に関する実用新案権者で、その権利の存続期間は 2004 年 9 月 21 日から 2012 年 10 月 8 日までである。本件実用新案登録の出願日は 2002 年 10 月 9 日で、2004 年 9 月 21 日には智慧局により実用新案公報にて一般に公開された。原告は、被告百利会社がプラスチック容器の製造を業とする会社であり、その生産した透気管（以下「本件透気管」という）の技術手段、機能及び効果がいずれも、本件考案と実質的に同一で、本件考案の訂正後の実用新案登録請求の範囲の請求項 1、2 及び 4 の独立項の範囲に該当し、本件実用新案権を侵害すると主張した。裁判所は最終的に、被告が生産した被告製品は先行技術を元に容易に完成できるものであるとする被告の抗弁を認め、かつ本件考案は出願前の先行技術と比較して進歩性に欠けるため、原告は被告に対し権利侵害を主張してはならないとした。

### (ii) 被告による先使用権の主張の内容

被告は控訴人が出願するよりも早く、被告製品の鋳型製作を訴外人の辰隆精技有限会社に委託、台崟有限会社に生産委託することに着手済みであり、たとえ原告の実用新案の透気管が先に出願されていても、被告が生産した被告製品は出願前にすでに台湾域内で使用されていることから、自ずと先使用権を主張することができ、本件実用新案権の効力の及ぶところではない、と主張した。

#### (iii)　原告の反論内容

原告は被告の先使用権の主張に対して特に反論していない。

#### (iv)　評論･分析

被告の主張する先使用権の抗弁は成立すべきと考える。

（1）裁判所の判決の指摘によると、訴外人の辰隆精技有限会社の責任者は法廷で宣誓書に署名押印した後、「私が設立した辰隆精技有限会社は 2002 年 9 月に被告の百立会社のために透気管の製造に使用する鋳型を設計したが、百立会社から類似サンプルを見せてもらい、そのサンプルをもとに百立会社の指示通りに鋳型を設計した。当該鋳型及び生産した製品は全て裁判所訴訟記録一第 207 ページの写真に示す通りで、私が作り出した物は百立会社が提供した類似サンプルとは異なるものである。」と証言した。一方、訴外人の台崟有限会社の責任者も「被告会社のために容器の蓋及び中身の部品を生産し、写真のプラスチック部品（本裁判所訴訟記録一第 207 ページの写真を指す）は鋳型の製品で、2002 年 9 月に私が試作したもので、見積書は出荷明細書である」等と証言した。（注：本分析では 2 名の証人の証言が真実であると仮定）

（2）また、被告は辰隆精技有限会社が発行した鋳型見積書及び台崟有限会社が発行した見積書と領収書を証拠として提出し、上述した見積書（辰隆精技会社）の記載時期は 2002 年 8 月 27 日、見積書（台崟会社）の最先の時期は 2002 年 10 月 2 日で、最初の発行する領収書の時期は 2002 年 10 月 1 日であり、これらは全て裁判所で証人により偽り無しと識別されている。本件実用新案登録の出願日は 2002 年 10 月 9 日であることから、上述の資料及び証人の証言から、被告は原告の出願前に、すでに鋳型製作を訴外人の辰隆精技有限会社に委託し、さらに台崟有限会社へ原告が権利侵害と指摘する透気管の生産を委託することから、先使用権は主張することができる。

### 6.　台湾高等裁判所台南支部 95 年度（2006 年）智上更（一）第 2 号民事判決

#### (i)　本件事案の概要

原告は、被告の欣興石棉工業株式会社（以下「欣興社」という）が「断熱波形構造の改良」を製造する行為が原告の所有する実用新案権第 106273 号の「断熱波形構造

の改良」（以下「本件考案」という）を侵害すると主張して起訴した。

本件は 4 回の判決を経たが、うち本件考案が 1996 年に訴外人の李幸修により無効審判請求され、中央標準局（智慧財産局の前身）がその新規性・進歩性を有しないと認め本件実用新案登録が無効とされ、原告による訴願・行政訴訟の提起を経たが、依然として訴願決定及び行政裁判所の判決でそれぞれ実用新案登録が無効とされているため、本件訴訟の進行時には最高行政裁判所に係属中であった。故に台湾嘉義地方裁判所 92 年度（2003 年）重智字第 2 号民事判決では、考案に無効理由がある可能性ありとされ、原告が実用新案権を主張できるか否かについては疑問があるとして原告敗訴の判決となった。台湾高等裁判所台南支部 93 年度（2004 年）智上字第 3 号民事判決でも、これと同じ理由で原告敗訴となり、最高裁判所 95 年度（2006 年）台上字第 1663 号判決では、鑑定すべき事項があり、事実を明らかにするため原判決を廃棄し高等裁判所台南支部へ差し戻しとなった。最後に台湾高等裁判所台南支部 95 年度（2006 年）智上更（一）字第 2 号民事判決では、被告製品は実用新案登録請求の範囲に属しないとして、原告敗訴の判決が下された。この判決は上訴後、最高裁判所が 97 年度（2008 年）台上字第 1490 号にて上告は不適法として上告は却下とする裁定を下した。

しかしながら、訴訟過程において、原被告は台湾高等裁判所台南支部 93 年度（2004 年）智上字第 3 号民事判決において、先使用権の争点について論述したが、裁判所は本件実用新案登録に無効理由があるとしてこれを深く論じなかった。

#### (ii) 被告による先使用権の主張の内容

被告は、原告の本件実用新案登録の訂正後の明細書、図面及び実用新案登録請求の範囲は自ら減縮済みで、減縮後の登録請求の範囲は「…により当該ラップジョイント部の両側の頂部にはそれぞれ円弧状凹溝が設置され、波形ボードのラップジョイント箇所の嵌装構造を形成する…」となっていることから、原告は自ら登録請求の範囲囲を減縮した後に、禁反言の原則に基づき、本来の放棄した範囲に再度「均等論」を主張してはならない。これにより、原告の実用新案権のラップジョイント部は「２つの等しい高さの円弧状凹溝」に限定された時をもって原告の登録請求の範囲を解釈しなければならない。さもなければ、訂正前の出願の登録請求の範囲の法的効果を重ねて主張する虞が出てくる。原告はラップジョイントをその実用新案権の登録要件としているが、このラップジョイントの機能はすでに早くから存在しており、被告がラップジョイントの機能を用いた被告製品は、すなわち「出願前にすでに台湾域内に存在していた物品」であることから先使用権の抗弁を主張でき、原告の実用新案権の及ぶところではない。

### (iii) 原告の反論内容

（1）原告は本件は専利法第 57 条の先使用権の抗弁は適用されないと主張した。調べたところ、被告が提出した 1992 年 10 月に出版された「建材と設備」に掲載された「尚良ブランド実用新案製品（実用新案公告番号：186839）スリーインワン防水断熱波板ルーフ外壁波板」、及び 1993 年 1 月に出版された「建築世界」に掲載された「崇峻カラーPU 断熱波板」、「吉順 PU 断熱波板」に示された波板構造図は、全て本件考案の円弧状凹溝がなく、さらにラップジョイント構造もなかった。「吉順 PU 断熱波板」の構造図については、頂部の両側縁に凹部が表示されているが、凹溝であるか否かは判断できず、かつ凹溝であっても 90 度角になっているため、本件考案の円弧状凹溝の特徴とも異なり、また、当該図には嵌装構造も示されておらず、両者の構造は明らかに異なる。よって、原告の本件実用新案登録出願前に、前述した同一の構造の「断熱鋼板」が存在し、公然使用、販売されていた等とする被告の主張は採用するに足りない。

（2）専利法第 57 条第 1 項第 2 号及び第 3 号では、「出願前にすでに台湾域内で使用されていた、又はすでに必要な準備が完成していた」及び「出願前にすでに台湾域内に存在していた物品である」の２つの状況に該当する場合には、実用新案権の効力は及ばない、と規定されている。前者は第三者の合理的かつ善意に基づく行為、すなわちいわゆる第三者の先使用権であり、後者は公益理由に基づいての実用新案権への制限である。しかし、前者の状況において、実用新案権者による出願前に、第三者がすでに台湾域内で当該考案を使用していた時、同法第 105 条において準用する第 57 条第 2 項の規定により、当該第三者（使用者）が元来の事業内に限り継続使用することができるとするものである。後者のいわゆる「出願前にすでに台湾域内に存在していた物品」は、公に開示されていないもの又は公然使用されていない状況に限られるべきで、出願前に台湾域内に存在していた物品がすでに公に開示され又は公然使用されていた時は、実用新案権が付与済みの場合、実用新案権を取消すため法により無効に関する救済手続きを提起することができる。

（3）原告は本件の被告は前述した出版物の掲載者又は先使用者ではなく、先使用権を主張できないのは当然のことで、原告の本件実用新案権の効力の及ぶところではないと主張した。また、被告はこれらの刊行物を無効訴訟の際に提出していなかったが、本件実用新案権は無効と認定され取消が確定される前には、当該権利は自ずと有効で、依然として被告を拘束する効力がある。

（4）また被告は、原告の本件考案の円弧状凹溝及びラップジョイント構造は一般の鋼板製造業者が周知の技術として認めている等としていることについて、証拠を挙げ

て証明しておらず根拠のないことを、ここで併せて述べておく。

### (iv) 評論･分析

被告の主張する先使用権の抗弁は成立しないとすべきであると考える。

被告は当該ラップジョイント機能を有する被告製品は「出願前にすでに台湾域内に存在していた物品」であると主張したが、いつから被告製品の製造、販売、使用が開始されたのか証拠を挙げて説明していない。先使用権の抗弁を主張できる者は、「出願日」の前にすでに本件考案の技術内容を使用していた先使用権者でなければならない。言い換えると、被告の主張が本件考案の技術内容が出願前にすでに同一製品が公開され存在していた可能性があるため新規性の喪失を証明することができるだけで、被告自身は先使用権の抗弁を主張することはできない。

## 7. 智慧財産裁判所 100 年度（2011 年）民専訴字第 46 号民事判決

### (i) 本件事案の概要

原告は 2006 年 9 月 18 日に特許出願し、特許第 I290308 号「インモールドラベルの構造」の特許権（以下「本件特許一」という）を取得し、別途 2003 年 10 月 14 日に出願した特許第 I252807 号「ステップ式インモールドラベルの構造」の特許権（以下「本件特許二」という）を取得している。特許権存続期間は 2006 年 4 月 11 日から 2023 年 10 月 13 日までである。被告の晟新実業有限会社（以下「晟新社」という）が原告の本件特許一、二のラベルを侵害して製造印刷し（以下「本件ラベル」という）、完成した本件ラベルを被告の下坑実業株式会社（以下「下坑会社」という）に販売し、さらに被告の下坑会社は本件ラベルを「左岸珈琲館（注：コーヒードリンク飲料の製品名）の之昂列ミルクティー、昂列コーヒー、ラテ、マンダリン」のカップ（以下「本件プラスチック容器」という）に貼付して、統一企業株式会社（以下「統一会社」という）に販売した。つまり被告の晟新会社と下坑会社が製造し、統一会社へ容器に使用されていた本件ラベルを販売した行為が原告の本件特許一、二を侵害した。

裁判所は原告が提出した証拠資料では、本件ラベルが本件特許一の特許請求の範囲の請求項 1、2、6 の権利範囲に属することが証明できず、また本件特許二の請求項 1～6 に属することも証明できないため、原告の本件特許権を侵害しているとは認めがたいとし、双方の先使用権の争点について提出された論述については斟酌しなかった。

### (ii)　被告による先使用権の主張の内容

原告は本件特許一が有効であると主張しているが、被告の晟新会社は 2005 年 11 月にはすでに左岸シリーズラベルの製造を開始しており、2007 年にようやく本件特許を取得した原告よりも早く、本件特許権の効力は原告より先に本件技術を使用した被告の晟新会社には及ばず、権利侵害は成立しない。また、被告の晟新会社は 2005 年 11 月より早くに左岸シリーズラベルの製造に用いた技術を開始しており、今もその技術は変わらず、本件特許権の効力は被告の晟新会社には及ぶものではない。

### (iii)　原告の反論内容

（1）被告の晟新会社は専利法第 57 条第 1 項第 2 号の適用を主張しようとすれば、本件特許一の出願日前つまり 2006 年 9 月 18 日前に、「すでに台湾域内で使用されていた又はすでに必要な準備を完成させていた」、「すでに台湾域内で同一物品の製造を開始していたが、同一物品の販売、使用又は輸入は含まれない」、「同一の物品を製造するためにすでに台湾域内で必要な準備をしていた」と認められる証拠を提出しなければならない。必要な準備の行為は、客観的に事実と認定可能でなければならない。例：すでに相当投入済みの投資、完成済みの発明の設計図、又は製造済み若しくは購買済みの発明の実施に必要な設備若しくは金型など及び使用又は準備の行為は、出願前にすでに進められていなければならず、かつ出願日まで引き続き進めていたこと等を証拠にしなければならない。

（2）被告の晟新会社が提出した乙 4 号証は、第三者の揚博実業有限公司（以下「揚博会社」という）の 2005 年 12 月から 2006 年 10 月の期間における第三者の名辰実業株式会社（以下「名辰会社」という）との請求確認書で、乙 4 号証は「昂列コーヒー、左岸昂列コーヒー、ラテ、左岸ミルクティー、左岸ラテ」等の商品名称に言及してはいるものの、乙 4 号証で明らかなことは、被告の晟新会社と第三者の名辰会社との取引資料ではないことであり、被告の晟新会社は専利法第 57 条第 1 項第 2 号でいう先使用権者にも属さないため、同条第 2 項は適用されない。

### (iv)　評論･分析

被告の主張する先使用権の抗弁は成立しないとすべきであると考える。

被告の晟新会社は 2005 年 11 月にはすでに左岸シリーズのラベルの製造を開始して

おり、確かに本件特許一の出願日、すなわち2006年9月18日よりも前で早かったと主張した。しかしながら、原告の述べた通り、被告の提出した証拠は被告の晟新会社自身が本件ラベルについて第三者と取引、製造委託の取引資料ではなく、その他２社の第三者間における取引明細であり、取引主体が自己でないことから、被告の晟新会社は特許出願日前にすでに本件ラベルを使用していた事実を証明することができない。したがって被告の先使用権の抗弁は成立しない。

## 8. 智慧財産裁判所98年度（2009年）民専上字第62号民事判決

### (i) 本件事案の概要

原告の隆環企業有限会社（以下「隆環会社」という）は特許第I264170号「カーボンブラシの絶縁ブラケット」の発明に関する特許権者で、特許権存続期間は2006年10月11日の公告日から2024年2月22日までである。訴外人の聖傑機器工業株式会社（以下「聖傑会社」という）が販売したRyobi BTS 21 Portable Sawマイターソー内のカーボンブラシ（以下「被告製品」という）が、本件特許の請求項1、6、11、16を侵害し、被告製品は被告の鑫坤陽有限会社（以下「鑫坤陽会社」という）から聖傑会社の使用のため供給されたことから、原告は被告の鑫坤陽会社がその特許権を侵害したと主張して起訴した。

本案の第一審である智慧財産裁判所98年度（2009年）民専訴字第74号民事判決で、裁判所は特許は有効であるが、被告の製品は特許請求の範囲に属しないとしたため、原告は第二審に上訴した。第二審時の智慧財産裁判所は、原告は被告製品が本件特許の特許請求の範囲の請求項1、6、11、16の範囲に属すると証明することができなかったとして、被告の行為は特許権侵害を構成しないとしたため、第一、第二審共に被告の先使用権の主張については深く論じなかった。

### (ii) 被告による先使用権の主張の内容

（1）被告は、本件発明の技術的特徴を有する絶縁ブラケット製品（型番：DTS16）を最初に生産開始したのは、1996年10月で、泰立工業社に型番DTS16の絶縁ブラケット製品の金型製造を委託した。この金型は協力先の射出プレスメーカーすなわち亜鉅工業株式会社に交付して保管してある。当該金型写真の外観によると、上下の凹凸板に分けられ、１板で8個の規格となっており、射出されるプラスチック絶縁ブラケット（又はカーボンブラシ）のサイズは、頭部外周直径が17.8mm、本体部分外周直径が15.8mm、全長23.5mmで、これは泰立工業社が発行した見積書に記載されてい

た規格と全て一致するため、DTS16 製品の金型は確かに被告が 1996 年 10 月に製作を委託して完成されたものであると証明することができる。したがって、専利法第 57 条第 1 項第 2 号前段の規定により、本件権利の効力は及ばない、と主張した。

（2）また、一般的に業界では金型完成後、先ずカーボンブラシセット（蓋及び本体）を製造した後、その中のカーボンブラシを乙 16 号証上半部の一般のねじリングゲージでテストし、当該ゲージで締めることができれば、カーボンブラシ本体は合格となる。また、カーボンブラシの蓋の部分については、ねじプラグゲージ（乙 16 号証の下半部を参照）によりテストし、ねじプラグゲージで締めることができれば、当該蓋も合格品とされる。被告は、製造した被告製品の本体と蓋は、どちらも業界で長年に渡り使用されてきたねじリングゲージとねじプラグゲージで締めることができ、権利侵害の可能性はない。百歩譲って権利侵害だとしても、被告は先使用権を享有するものである。

### (iii) 原告の反論内容

（1）被告はかつてその型番 DTS16 の製品が被告製品と同一型番の製品ではないと自認し、被告は両者に同一技術を使用したと反論したが、被告はこれまで立証できていない。また、被告が提出した訴外人の泰立工業社が発行した金型明細書、見積書、領収書は、年代が古く一般商業文書の保管期限をすでに超えているもので、かつ証人の許秋金は 2011 年 4 月 13 日、法廷にて、被告が提出した見積書、領収書に記載されている DTS16 とは異なる旨を明らかに回答している。したがって、原告は被告が提出した書類の形式上の真正及び内容の真実性について論争がある。

（2）また、被告がたとえ乙 1 号証を提出して先使用権を有すると述べたとしても、当該内容によっても本件特許の技術的特徴を証明することができず、さらに、被告の言う金型と技術的特徴との関連性も立証することができないため、被告の主張する先使用権は明らかに採用するに足りない。また、DTS16 の製品と被告製品は同一型番の製品ではなく、両者に使用された金型も異なる。被告は被告製品の金型が本件特許の出願日前より早く製造されたことも立証できていない。

（3）原告は専利法第 57 条の「台湾域内における使用」とは、すでに台湾域内で同一の物品の製造又は同一の方法の使用が開始されたことであり、同一の物品の販売、使用又は輸入或いは同一方法に基づいて直接製造した物品を含まないが、自己で製造したものに限られず、他人に製造委託した場合も当該規定[62]が適用されると主張した。

[62]現在、台湾専利法第 59 条 ではすでに「台湾域内で使用」から「台湾域内で実施」に改正されている

すなわち「台湾域内で使用」には「販売」行為は含まれず、特許権の効力は「先使用権」を有する者の販売行為に及ぶ。被告会社が本件特許を被告製品のカーボンブラシに用いて、その製造し、販売の申出、販売等を行う行為は、すでにその使用の範囲を超越しており、本件特許権を侵害するもので、前述規定を主張してはならない。

### (iv) 評論･分析

被告の主張する先使用権の抗弁は成立しないとすべきであると考える。

被告は多くの取引証憑書と領収書を提出することにより、泰立工業会社に型番 DTS16 の絶縁ブラケット製品の金型製造を委託したのは 1996 年 10 月であることを証明した。しかしながら、被告は DTS16 製品と被告製品は同一型番製品ではなく、両者に使用した金型も異なることを自認した以上、被告は両者で使用した技術は同一であると述べつつも、技術に関する証明を提出していないため、裁判所では「DTS16 の絶縁ブラケット製品」は「被告製品」と同じであるとの心証を得ることが難しいと見られる。被告製品は本件特許の出願日前に製造販売が開始されたものではなく、被告は先使用権を主張できない。

## 9. 智慧財産裁判所 101 年度（2012 年）民専訴字第 19 号民事判決

### (i) 本件事案の概要

原告は 2011 年 4 月 27 日に経済部智慧財産局へ、実用新案権者の張国年氏からの実用新案権第 M386829 号「竹座布団構造の改良」（以下「本件考案」という）に関する使用許諾について登記を申請し、智慧局は 2011 年 5 月 25 日に書簡をもってこれを登記並びに公告した。本件考案は張国年が 2010 年 4 月 14 日に実用新案登録出願し、同年 8 月 21 日に登録公告されたものである。原告は被告が 2011 年初頭に原実用新案権者の同意又は許諾を得ずに特力屋株式会社（以下「特力屋会社」という。注：ホームセンター）の売り場で大量に安価で販売する行為が、原告の実用新案権を侵害した旨主張して起訴した。

裁判所は、原告が提出した証拠資料では被告製品が本件考案の請求項 1 の権利範囲

---

ため、先使用権を主張できる態様には、製造、販売、使用、販売の申出、輸入等の各種専利権の実施態様は全てこれに含まれ、本事例における先使用権を主張する際に「使用」の文字が「使用」のみに限られ、製造、販売等の態様に及ばないのか否かという争議はすでに存在しない。

に属することを証明することができない以上、原告の本件実用新案権を侵害しているとは認めがたいとし、実用新案権の有効性と先使用権の抗弁が成立するか否かについては論述していない。

### (ii)　被告による先使用権の主張の内容

被告は、本件考案について 2010 年 4 月 14 日に実用新案登録出願され、同年 8 月 21 日に公告されたが、被告製品は第三者の絲路会社が 2009 年 11 月に特力屋会社と商談してサンプルを送付し、本件に関する内部資料を作成し、2010 年 3 月に中国から輸入したものであり、また被告のタグをつけた製品は 2010 年 4 月 6 日に特力屋会社に出荷されたため、原告による本件実用新案登録の出願前には、被告製品はすでに消費者に販売されており、被告製品と被告が 2010 年度に特力屋で販売した製品、つまり特力屋のコード、メーカーコードは同じ竹座布団製品であり、その製品の材質、求められる機能、製作組織など全て同一であり、製品の装飾パイピングが異なるだけで、原告による本件実用新案登録の出願前より早く、すでに台湾域内で使用され、かつ出願日まで引き続いていたことが証明されるに足るものであることから、本件実用新案権の効力は被告製品には及ばない旨主張した。

### (iii)　原告の反論内容

被告製品と第三者の絲路会社が 2010 年 4 月 6 日に特力屋会社に出荷した製品は、同じではなく、また、パイピングが異なるだけではなく、被告は先使用権を主張してはならない。被告が提出した絲路会社の書簡によると、パイピングの色柄が異なるだけであれば、なぜ数度に渡り製品の関連ディテールを修正する必要があるのか、また、本件に関する内部資料の説明について、パイピングの色柄に関わることはないどころか、2009 年 12 月 25 日のファイル資料にも製品番号、中文名称及び製品類別のみで、その他は全て空白であった。その後、被告は 2011 年 1 月 4 日のファイル資料において、番号、類別の記載が上述 2009 年のファイル資料と異なる以外、販促説明しか加えられておらず、二つを比較しても被告製品と同じ技術を使用したか否かを確かめることができない。

### (iv)　評論･分析

**被告の主張する先使用権の抗弁は成立しないとすべきであると考える。**

被告は絲路会社の書簡を提出して、2010 年 4 月 6 日には絲路会社が被告のタグをつ

けた製品を特力屋会社へ出荷したことが、原告の本件実用新案登録の出願日である 2010 年 4 月 14 日よりも早かったと主張した。しかしながら、判決中に開示された証拠によると、被告は当時絲路会社が特力屋会社に出荷した製品が、原告会社が 2011 年の時点で購入した被告製品と技術的特徴が同一性を有することを証明することができないことから、裁判所に被告製品が本件実用新案登録出願前にすでに製造販売されていたとの心証を形成させ難く、被告の先使用権の主張が成立しないと考える。

## 第五節 まとめ

上述の第四章第一～四節に挙げた、現在の台湾における先使用権に関する全ての判決の分析を総合すると、現在の実務上、被告による先使用権の主張の抗弁が成立した状況については、大半が以下の事実を証明する必要があったことが分かる。

### 1. 専利出願日「前」の先使用の行為又は必要な準備：

被告は専利出願日の前に、すでに「被告製品を製造販売使用した先使用の行為」又は、「すでに必要な準備を完了していた」ことの証明を提出しなければならない。前述した判決を参照すると、被告は専利出願日前の領収書又は取引証憑書を先使用の行為の証拠として提出しなければならず、「専利を取得した」専利公告日前の証明を提出するだけでは、時間点は専利出願日より後である場合、台湾専利法第 57 条に明文化されている規定によると、依然として先使用権は主張することはできない。

「すでに被告製品を製造販売していた」先使用の行為については、出願日より早い日付の領収書、出荷明細書等の証憑、雑誌広告、製品カタログ等を証拠として提出することができる。被告が自ら製造したものではなく、第三者から購入又は贈与により獲得し（例：サンプル取得）、転売した場合にも先使用権を主張することができる。

「必要な準備の完了」の要件については、実務見解によると、関連設備を購買した見積書、入荷明細書を提出することができ、さらには当時計画された設計図、企画案等もすべて証拠とすることができる。裁判所は関連設備を販売した第三者を法廷に召喚して、関連設備の技術内容について説明を証言させ、専利出願日前に被告が購入した関連設備が確かに本件専利の技術内容を使用できると証明できれば、裁判所は被告は必要な準備を完了していたと認め、先使用権を主張することができる。

### 2. 出願日前に存在した製品が本件専利の技術と確かに同一である：

先使用権主張のポリシーは、被告が専利出願前にすでに本件専利の技術内容を使用

していることである。したがって、被告がその専利出願前よりも早く被告製品又は本件専利の内容と同一の製品を販売していたと主張する場合、専利出願後の製品改良に本件専利の技術的特徴を加えたものではなく、当該製品にすでに本件専利の技術的特徴を使用していたと主張しなければならない。

判決の実務から、出願日前に被告から本件製品（又は被告が先使用権を主張する根拠となる製品）を購入した第三者を探し出すことができる場合、かつ当該第三者が当時購入した製品を裁判所へ鑑定に出すことができ、鑑定後、当該製品が本件専利と同一の技術を使用していれば、被告の先使用権の抗弁はほぼ成立可能であることが分かる。

### 3. 先使用行為を主張する製品と被告製品が同一である：

前述したように、被告製品と被告が出願日前に販売した製品が同一（例：型番が同じ、製品カタログの図が同じ、領収書の品名と型番が同じ等）であることを被告が立証できる場合は、被告製品は本件専利権の内容を使用したものであることを証明するのみでよい。実務上、原告は被告による被告製品の権利侵害、本件専利の実施により本件専利権が侵害されたことを主張済みであるため、被告製品がすでに侵害を構成され、裁判所が先使用権の抗弁を斟酌すべき時に、被告がその本件専利の出願日前に被告製品を販売していたことを証明することができれば、先使用権の主張は成功できる。

しかし、特に注意すべきは、当該先使用製品の型番は被告製品と同一でなければならず、そうでない場合には立証責任はより複雑になる。被告製品が改良された後に型番が変わった場合、先使用権を主張して提出した領収書に記載された項目が異なり、原告は往々にして当該領収書は専利出願日の前に被告が製造販売した製品の技術内容を証明することができず、また領収書に記載された製品が被告製品であることも証明することができないと抗弁するが、この時被告は尚も当該領収書の製品はすでに確かに本件専利の技術内容を使用したものであると証明しなければならない。被告が他人に被告製品の製造を委託した場合、裁判所は通常、当該製造代理メーカーの関連従業員を召喚して被告製品と先使用権を主張する製品の技術内容が同一か否か、被告製品と本件専利権の技術内容と同一か否か等の事実を説明させる。

### 4. 台湾域内で先に使用されていること：

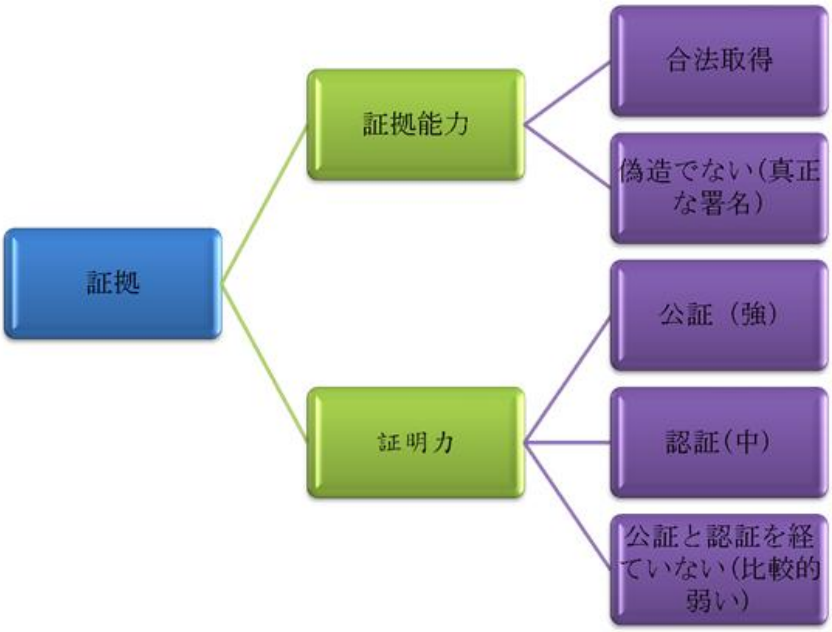
先使用の行為は台湾域内でなければならない。実務見解から、被告が国外のその他メーカーに被告製品の製造生産を委託した結果、専利出願日前に当該製品が台湾域内で製造、販売又は使用等されなかった場合には、法に明文化された規定により、被告は先使用権を主張してはならないことが分かる。

# 第五章　　公証制度の必要性

## 第一節　証拠の効力

民事又は刑事訴訟の過程において、裁判所は具体的な事実に対して法律を適用し、さらに判決を下す。その中で、当事者双方が提供する証拠により、当事者間に争いのある事実の存否を推認するこの過程は、すなわち、双方が提出した証拠が採用できるか、その証拠能力と証明力（証拠力、証拠の価値）をどのように評価すべきか等に関する議題に関わり、裁判官の心証形成を左右する重要な要素ともなる。一般的には、証拠の効力は二つの段階に分けて評価することができる。

まず、当該証拠の形式的証拠能力の有無を検証したうえで、証拠の実質的証明力の高低を評価しなければならない。（下図一のとおり）




図一　　　証拠の効力

いわゆる「証拠能力」とは、当該証拠が訴訟上の証拠とする資格を有するものをいい、民事訴訟においては形式的証拠能力ともいえる。一般的にいうと、取得した証拠が合法的に取得されたもので、（例えば:証拠とする録音が違法な秘密録音によって取得されたものではない）、かつ文書における署名が偽造でなければ、当該証拠は証拠能力を具備し、証拠として使用することができる。証拠能力については程度の区別はなく、証拠能力「有り」又は「無し」の区別しかない。証拠能力の無い証拠は、裁判の根拠としてはならない[63]。証拠は一旦、証拠能力有りと判断されると、訴訟上の証

[63] 空中大学(注：台湾における遠隔教育を中心とする大学。)の刑事訴訟法に関する補充教材を参照のこ

拠として採用することができる。しかしながら、証拠能力のある証拠は、当該証拠が非常に有力であるに等しいということではなく、証拠がどのぐらいの証明を要する事実（要証事実）を証明できるか、信憑性が高いか否かについては、「証明力」の高低の問題となる。

いわゆる「証明力」とは、証拠の要証事項についての証明の程度を指し、すなわち、裁判官が自由心証によって判断を行い、当該証拠の内容が要証事実との関連性があるか、要証事実を確かに証明できるかということで、民事訴訟においては実質的証拠力とも言われている。証明力は程度の概念で、大小・強弱の差があり、同様に証拠能力を有する証拠であっても、その信憑性により証明力の強弱ももたらすことになる。一般的に言うと、公正証書の証明力が最も強く、その次に認証文書となり、その他の公証と認証を経ていないが合法的な手段で取得された書類はその証明力は比較的弱い。公証と認証の違いについて、後に、詳細に説明する。

## 第二節　公証制度の必要性

台湾はアメリカにおける証拠開示（ディスカバリー：Discovery）のような制度が導入されていないため、当事者は訴訟手続において、自ら情報収集が必要となる。台湾の民事訴訟法及び智慧財産案件審理法には証拠保全の規定が設けられているが、証拠が滅失又は使用困難になるおそれがある、若しくは相手の同意を得た場合に限り、証拠保全を申立ることができるとされている[64]。ただし、現在の台湾の智慧財産裁判所の審理実務では、証拠保全を許可する割合が低すぎるため、証拠収集がさらに困難になっている。単に民事訴訟及びその他の関連規定における証拠保全制度に頼るだけであれば、当事者が裁判の時に証明力を主張できるに足りる証拠を取得することは難しく、実務上の証拠収集手段に対するニーズを満足させることができない可能性がある。

公証制度の機能の一つとしては、公正証書の作成により証拠保全の役割を果たすことにある。公証人は台湾国家試験を経て公証人資格を取得しなければならない。公正証書を作成した後、公正証書を一定期間保存する義務があり、すなわち、公証を経た事件については、その内容は全て公証役場に保存されるべきであり、外部に持ち出してはならない。紛争が起こった時に、当事者本人が保存する証拠が滅失した場合、公

---

と。http://enews.open2u.com.tw/~noupd/book_up/4502/253-07.pdf （最終閲覧日：2014 年 1 月日)

[64] 台湾民事訴訟法第 368 条では「証拠が滅失或いは使用困難になるおそれがある、若しくは相手方の同意を得た場合、裁判所に保全を申し立てることができる。事物の現状を確定することに法律上の利益があり、かつ必要がある場合、鑑定・検証若しくは証拠書類の保全を申し立てることもできる」と規定されている。

証人に公正証書の謄本を請求することで、その本来の証拠を取得することができる[65]。したがって、公正証書の作成は証拠保全の役割に重大な意義を有する。公証を経た事件について、当事者のいずれか一方又は第三者はその効力を承認しなければならず、万一、訴訟に巻き込まれた場合、公正証書を提出すれば、裁判所はその記載を裁判の基礎とし、認証を経た文書について、当事者はその署名の真実性を否認することができない。台湾の公証制度は、法律行為及び私権に関する事実について公証を行うことができるため、民事訴訟の実務上における証拠の収集及び保存の重要な手段の一つとなり、その必要性は確かに存在する。

[65] 台湾公証法第 18 条では「公証人が作成した公正証書の原本は、その附属書類或いは認証済みの文書の副本、写し、及び法令により編製すべき帳簿とともに、公証役場又は事務所に保存しなければならず、外部に持ち出してはならない。ただし、裁判所又はその他の関連機関が法律により閲覧を命じ、或いは事変を避けるために持ち出すときは、この限りではない。」

## 第六章　台湾における公証制度の紹介

### 第一節 公証制度の意義と法律規定

いわゆる公証とは、「公益目的に基づき、公証人が法定手続により、公正証書を作成した時に、知覚した当事者の同一性、意思表示の場所と日付及び内容などを証明し、法律によって公証の効力、証明力[66]が付与されるもの」と定義されるべきものである。

台湾の公証制度は主に公証法によって規制されている。公証人の取扱業務は「公証」と「認証」の 2 種類[67]に分けられる。**公証**とは、人民間の特定の法律行為（例えば契約の締結）又は私権に関する事実の成立又は存在のほか、その内容の真実性について公証人が証明することを指す。**認証**とは、ある特定の私文書上の署名が当事者本人の署名に相違ないことを公証人が証明するものを指す。

「公証」の行為について、台湾の公証法第 70 条では、「公証人は、法令に違反した事項や無効な法律行為による公正証書の作成はできない。」と規定され、同法第 71 条では、「公証人は、公正証書を作成するとき、請求人の真意及び事実の真相を探求すると同時に、請求人にその行為の法律上の効果を教示しなければならず、公証を請求する内容に対して不明瞭、不完全であり又は当時の状況により明らかに公平を失すると認める場合、請求人に陳述説明、補充又は修正を行うよう質問又は説諭しなければならない。」と規定されている。換言すれば、公証人が法律行為又は私権に関する事実について公証を行うとき、請求人の真意を探求し、事実関係を明らかにし、さらに公正証書が作成された後、当該公正証書が法律の効力を有し、訴訟上否認できない証拠となることを当事者に教示しなければならない。その理由は、公証人が公証を行うとき、すでに当該時点に発生した関連事実を確認しており、かつ公正証書は国の認可を受けた公証人の担保を経て作成されたものであるため、実務上裁判所は往々にして事実認定の根拠として直接採用することとなるからである。したがって、上述の法定の公証手続きを経て作成された公正証書は必ず証拠能力を有し、しかも様々な証拠のうち最も強い証明力が認められるものである。

各種の私文書（私署証書）について、公証法により、公証人に「認証」を与える権限が付与されている。台湾公証法第 101 条の規定では、「公証人が私文書に認証を与

---

[66] 李明鴻「公正証書の作成と証明力について」、台北大学法律学院法学部修士論文、2002 年 6 月、第 10 ページを参照。

[67]台湾公証法第 2 条では「公証人は当事者又はその他の関係者の請求により、法律行為及びその他私権に関する事実について公正証書を作成し、また私文書に認証を与える権限を持つ。」と規定されている。

える場合において、当事者にその面前で証書に署名させ、或いはその証明を自認させ、さらに認証証書にその事由を明記しなければならない。」言い換えれば、認証は主に当該私文書の署名が真正であることのみを公証人が証明することであると言え、公証人はその私文書の内容が違法であるか否かを審査する義務がない。これは、公証を行う時に当事者の真意及び事実の真相を確認しなければならない点とは異なる。

## 第二節 公証の範囲と効力

本節では、二つの部分に分けて、何が「公証」することのできる事実か、並びに公証可能な事項、公証の進め方、また公証により発生する効力についてをそれぞれ説明する。

### 1. 公証可能な事項

台湾公証法第 2 条第 1 項では、「公証人は当事者又はその他の関係者の請求により、法律行為及びその他私権に関する事実について公正証書を作成し、また私文書に認証を与える権限を持つ。」と規定されている。それ故、本条の規定により、公証の対象とすることができるのは、法律行為及び私権に関する事実である。

しかしながら、全ての法律行為又は私権に関する事実が公証の客体であるとは限らず、一定の要件を満たして始めて公証の対象とすることができる。以下では、公証可能な法律行為と私権に関する事実についてそれぞれ紹介する。

#### (i) 法律行為

公証法では、法律行為は公証の対象となることができると規定されている。その意味は民事実体法にいう「法律行為」と同一である。公証法にいう法律行為とは、意思表示を要素とし、意思表示により一定の私法上の法律効果を発生させる法律事実[68]のことをいう。

改正前の台湾公証法第 4 条では、公証対象となる法律行為が列挙されたことがあり、その内容は「当事者又はその他の関係人は、公証人に次の各号に掲げる法律行為について公正証書の作成又は私署証書の認証を嘱託することができる。

一、売買、贈与、賃貸、貸借、雇用、請負、委任、組合又はその他の債権、債務に関

[68]前記注 66、第 26 ページを参照。

する契約行為。
二、所有権、地上権、地役権、永佃権（永久耕作権）、抵当権、質権、典権（注：用益物権の一種）又はその他物権の取得、設定、喪失及び変更に関する行為。
三、婚姻、認知、縁組又はその他親族関係に関する行為。
四、相続財産（遺産）処分に関する行為。
五、手形の不渡り、支払拒絶、船舶の全部又は一部の運輸契約、保険契約又はその他商事に関する行為
六、その他私権に関する法律行為。」。

本条第 1 号乃至第 5 号は、立法方式上、例示列挙方式をとっており、公証対象となる法律行為が例示的に列挙された。しかし、漏れのないよう、第 6 号では「その他私権に関する法律行為」も公証の対象となる内容を概括的に規定した。従って、当該号の規定から、全ての「私権に関する法律行為」は公証人に公正証書の作成を嘱託できる法律行為であることが分かる[69]。1999 年の改正台湾公証法では、本条の公証対象となる法律行為の例示規定が削除されたが、上述の法律行為は依然として、実務上公証の対象となる法律行為の範囲を判断する根拠となる。

台湾公証法第 80 条の規定では、公証人が公正証書を作成するには、その聴取した陳述とその目撃した状況及びその実際に体験した方法と結果を記載しなければならない。もし法律行為がすでに成立し、その効力が生じており、公証人がその法律行為をなす過程（例えば、当事者らの意思表示の内容、作成の時間と場所等）を実際に体験することができない場合、その内容を公正証書に記載してはならない。私権に関する事実もこれに同じである。

したがって、知的財産関連訴訟上でよく見られるのは、双方の提携又は売買などの契約に対して公正証書の作成を嘱託するもので、例えば、公証人の立会いの下に、双方のパートナー契約締結過程について公正証書の作成を嘱託する。若しくは公証人に特定商品の購買の売買契約成立に同行してもらい、その法律行為のなす過程を自ら体験させることで、取得した証拠物（例えば、権利侵害品）の効力を強化させ、後日、訴訟における当該物品の出所を証明する有力な証拠となる。

#### (ii) 私権に関する事実

台湾公証法第 2 条にいう「その他の私権に関する事実」については、改正前の台湾公証法第 5 条の規定からその内容を理解できる。改正前の台湾公証法第 5 条では、「当事者又はその他の関係人は、公証人に次の各号に掲げる私権に関する事実について公

[69]前記注 66、第 25 ページを参照。

正証書の作成又は私署証書の認証を嘱託することができる。
一、時効に関する事実。
二、不当利得、事務管理、権利侵害行為、債務履行又は不履行に関する事実。
三、不動産隣接関係、無主物の先占、遺失物の拾得、埋蔵物の発見、漂流物及び沈没品の拾得、財産共有又は占有に関する事実。
四、その他私権に関する事実。」と規定されている。

いわゆる「私権事実」とは、自然人による事実上の動作によって一定の法律効果を発生させた行為或いはその他の私権に関する事実状況をいう。言い換えれば、「私権に関する事実」とは、内心的意思内容の表現に基づかないで法律効果を発生させる行為である。事実上、そのような行為が存在すれば、法律上の効果が発生し、行為者がこのような法律効果を取得する意思があるか否かは問わない[70]。

例えば、企業がある時点において既存の製品又は技術を研究開発したことを証明しようとする場合。当該製品及び明細書などの技術関連書類を公正証書にすることによって、当該時点に当該製品及び技術書類がすでに存在していることを公証人に証明させることができる。「時間」に関する事実を証明できるのは、即ち私権に関する事実についての公証である。後日、訴訟において先使用権を主張し、或いはいかなる請求権の時効、消滅時効などを主張しようとするとき、当該公正証書は有力な証拠となる。

また、例えば、企業が他人の権利侵害行為を主張しようとする場合にも、発見した権利侵害行為の事実について公証人に公正証書の作成を嘱託することができる。例えば、公証人にその専利権の侵害品を販売しているウェブページを閲覧して印刷した当該ウェブページを公正証書の添付資料とするよう嘱託することで、当該時点において確かに他人による権利侵害品の販売行為があったことを証明する。

### 2. 公証の効力

公証を請求する法律行為又は私権に関する事実について、公証人が、自ら接触し、実際に体験したものである以上、これに基づいて作成された公正証書は、証拠能力（形式的証拠能力）を有するほか、さらに当該法律行為の作成又は当該事実の存在を証明できる実質的証拠力を具え、訴訟においてより高い証明力がある。

このほか、公証を経た法律行為が台湾公証法第 13 条に列記される法律行為である場合、当事者双方はその執行合意条項が公正証書に記載されることを約定することにより、当該公正証書が強制執行の効力を持つことになる。これは、「公証」特有の効力

---

[70] 前記注 66、第 28～29 ページを参照。

であり、「認証」はこのような強制執行効果を約定することはできない。台湾公証法第 13 条第 1 項では「当事者は公証人に以下の各号の法律行為に対して作成された公正証書に、直ちに強制執行に服する旨を陳述した事の条項（強制執行認諾条項）を明記すれば、当該証書によって強制執行をすることができる。
一、金銭、その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を対象とする者。
二、特定の動産の給付を対象とする者。
三、建物その他の工作物の賃貸借契約について、期間を定め、さらに期間満了時に明け渡さなければならない者。
四、土地の賃貸借契約について、耕作又は建築の用途に供さず、さらに期間の満了時に土地を明け渡すことが約定された者。」とされている。このような執行力を持つ公正証書は、当事者のほか、公正証書が作成された後、当該法律行為に対して、当事者の承継人及び当事者又はその承継人のため請求の対象物を占有する者にも効力が及ぶ。

例を挙げてみると、当事者双方が公証人の前で売買契約を締結し、かつ強制執行の効力を持つことが約定される場合、A 側が商品を引き渡した後、B 側がその代金を支払わないと、A 側は直接この公正証書を執行名義として、裁判所の民事執行部門に強制執行を求め、公権力によって B 側に公正証書により明記された代金の支払いを要求することができ、原則上、手間と時間のかかる裁判手続を経由して B 側に代金の支払いを請求する必要がなくなる。

また、例えば、賃貸人・賃借人双方は公証人の面前で、賃貸借契約を公正証書にするよう嘱託することもできる。賃貸人（大家）と賃借人（借家人）が公証人の前で、契約期間の満了時に賃借人が建物を明け渡さない或いは賃貸人が敷金を返還しないときは、「直ちに強制執行に服する」旨を陳述すれば、その後、賃借人による建物の明渡し拒否又は賃貸人による敷金不返還の状況が発生した時、当事者は、公正証書によって裁判所の民事執行部門へ直ちに強制執行（建物又は金銭の返還）の申立てをすることができ、時間のかかる裁判手続を経由しなくてもよい。

しかし、いわゆる「直ちに執行の申立てをする」際に、被執行人側は全く救済措置がないとも言えないことは注意するに値する。公証法第 13 条第 3 項では、債務者が第 1 項の公正証書に強制執行をできない事由がある旨主張して訴えを提起したとき、裁判所は必要に応じて、執行停止を命じることができる。ただし、申立人が担保の供託を希望する旨表明する場合、裁判所は相当の担保額を定めて執行停止を命じなければならないと規定されている。

### 3. 公正証書の作成方法

当事者（嘱託人）は当事者の身分証明書類及び公正証書を受ける関連資料を提出す

るだけで、公証役場にて公正証書手続きを進めることができる（代理人の場合には委任状必須）。公証人は、実際に体験する方法で公正証書の作成を進め、公正証書に当事者の身分、公証の法律行為又は私権に関する事実の内容、公正証書作成時間などの資料を記載して公正証書を作成し、原本は公証人が保管し、正本と副本は当事者に渡され、公正証書正本１部以上の作成を依頼することができる。特定の文書が、ある法律行為を成立する重要な法定事項である場合には、先に公証人が内容が真実であるか否か、法定要件に符合するか否かを審査しなければならない。

公証又は認証の嘱託は、法律規定又は事件的性質により代理してはならない状況[71]がある場合を除き、代理人が嘱託することができる。例えば、結婚は男女双方が意思表示を行う必要があり、他人が代わりに公証してはならない。よく見受けられる代理については、嘱託人（企業、商号、法人の責任者）本人が役場に赴くことができない場合、他人に代理人を委任することができるが、嘱託人本人の実印を押印した委任状を提出する必要がある。提出する委任状は、以下の一つの方法で証明を経たうえで、公証人に適格代理の委任状[72]として受け入れられることができる。

1.公証又は認証を得る。
2.公的機関の証明を得る。村、町内事務所、嘱託人の在職する公的機関、現在服役する部隊又は現在服役する刑務所などを含む。
3.台湾外で作成する場合、中華民国在外公館又は外交部から授権された在外機構又はその他の権限のある機関から授権された団体の証明を得る。外国で作成する場合、在外機構の証明を得ると共に、外交部に再び検証を申請することができる。中国地区で作成する場合、海峡交流基金会（注：台湾政府の対中交渉窓口機関である。）の証明を得なければならない。
4.外国人又は台湾外に居住する者が作成する場合、当該国の在中華民国公館又は当該国が授権した機構又は当該地区の権限のある機関から授権された団体の証明を得る。
5.委任状に嘱託人の印鑑証明書を添付する場合（半年以内に戸政事務所（＊日本の区役所に相当）に申請されたものでなければならない。）、委任状の押印と当該印鑑証明書の押印は一致しなければならない。嘱託人が会社である場合、その委任状には会社印と会社の代表者印を押印し、即ち会社設立（変更）登記簿に押印した会社印と代表者印と一致しなければならない。

会社の責任者が役場に赴くことができない時には、上述の適格となる委任状以外に、

[71] 台湾公証法第４条：「公証又は認証の嘱託は、代理人がこれを行うことができる。ただし、法律規定又は事件的性質により代理人がこれをしてはならない場合は、この限りでない。」

[72] 司法院のサイトの「公証と認証の意義」を参照：www.judicial.gov.tw/assist/assist03/100-07.doc （最終閲覧日：2014 年 2 月 7 日）。

代理人は次の書類を携帯し、公証人に公正証書の作成を嘱託しなければならない。
1.会社設立（変更）登記簿正本（並びに写しを準備）；会社登記（変更）登記簿の発行からすでに6ヶ月過ぎている場合には、別途3ヶ月以内の会社設立（変更）登記簿抄録抄本（抄録抄本は主務官庁に申請）を添付しなければならない。
2.責任者の身分証明書の写し。
3.代理人の身分証明書の正本、写し及び印鑑。

## 第三節　認証の範囲と効力

本節では、二つの部分に分けて、どのような私文書が「認証」できるのか、並びに認証可能な事項、認証の進め方、また認証による発生する効力についてをそれぞれ紹介する。

### 1. 認証可能な事項

一般的に認証対象可能な文書には公文書（例：裁判所の判決）、私文書（例：従業員発行の陳述書、委任書など）と翻訳文書（例：外国語により締結された商業契約書、各種身分証明書など）の三種類[73]がある。

公文書については、台湾では民事訴訟法第355条の規定により公文書は元々真正であると推定され、且つ認証の対象が私権に係る事実に関するものに限られており、理論上、公文書について認証してはならない。これまで実務上において、海外で公文書を使用する必要が生じた時、海外では台湾の公文書に対し認証の規定が免除されていないことから、公証人に公文書の真正について認証を嘱託する必要がある。現実に存在する需要との両立のため、公証法改正時に、第2条第2項に公証人は台湾外に持ち出して使用する公文書の正本又は原本を認証することができる旨、特別に新設した。この時に、公証人は当該公文書の手続き及び主旨につき、当該公文書が真正であるか

[73] 台湾公証法第101条：「I.公証人が私文書を認証するには、当事者に公証人の面前で私文書に署名させ、又はその署名を承認させると共に、認証証書内にその事由を明記しなければならない。
II.公文書の原本又は正本の認証は、その手続き及び主旨につき当該文書が真正であるか否かを審査認定しなければならない。
III.公文書又は私文書の副本又は写しの認証は、真正であると審査認定された原本、抄本と対比すると共に副本又は写し内にその事由を明記しなければならない。
IV.翻訳文書を認証する場合、前三項の規定により処理する以外に、当該翻訳文が正確であるか否かを照合審査し、原文の後に綴らなければならない。
V.公文書又は私文書が増加、削減、塗り替え、破損又は形式上疑わしい点が明らかにある場合、認証証書内に明記しなければならず、必要に応じ調査することもできる。」

否かを審査認定して初めて認証証書を作成することができる。

また、公文書、私文書の副本又は写しは、台湾でも認証を受ける必要がある。例えば、所有権の移転登記の勝訴判決確定後、当事者側には一般的に判決書正本が 1 部あるのみだが、地政事務所が行う移転登記又は保全手続き担保金の還付の申立て、又は強制執行の申し立てはいずれも判決正本が必須とされるため、公文書原本と写し、副本が一致するとの認証は、台湾でも大きなニーズがある。よって、公証法第 2 条第 2 項第 2 号に、公文書の副本又は写しも認証を嘱託することができ、且つ台湾外へ持ち出して使用する場合に限らず嘱託することができると規定されている。この時、公証人は公、私文書の正本が真正であることを確認する以外に（例：確実に裁判所の判決正本である、又は確実に当事者自らが署名した委任状である）、その副本又は写しが真正の原本、正本と対比して一致するか確認する。

台湾の民間公証人サイト上の説明によると、現在、実務上の認証事件の中では、3 つの性質の事件が多く、その 1 つは親族・相続に関係する法律状態の認証、2 つは委任状の認証、3 つは翻訳文書の認証[74]である。その中で、翻訳文書の認証については、公証人は翻訳内容が正本と一致するか否かを審査する必要があることから、別途、語学能力検定を通過した公証人だけが翻訳文書の認証業務を処理することができる。ここでよく見受けられる 3 つの認証態様について以下のように分けて説明する。

1.親族・相続に関する法律状態の認証について：最もよく見受けられるものは、独身宣誓書、出生宣誓書、婚姻関係宣誓書、出生証明書又は宣誓書、死亡証明書などで、その使用地区のほとんどが中国で、次いで香港マカオ地区とその他欧米国家となり、多くが台湾域外での使用である。

2.委任状の認証について：多くが中国地区への持ち出し、又は台湾地区での使用のためであり、次いで欧米国家での使用となっている。

3.翻訳文書の認証について：比較的多いのは英語から中国語への翻訳文書についての認証を嘱託するもので、その多くが、台湾の区役所にて台湾外で発生した結婚、離婚、出生及び死亡の事実の登記の申請、又は台湾国籍への帰化申請、又は外国学歴の台湾での証明などを依頼するものである。中国語から英語への翻訳文書について認証を嘱託するものの多くは、海外での留学、移民手続きのため、又は商業往来目的のために使用される。

---

[74] 律衡公証実務サイトを参照：http://www.notarypublic.idv.tw/page3_1.htm （最終閲覧日：2014 年 2 月 7 日）。

特に注意すべきは、「認証」は署名認証が真正であるか否かに係るだけで、私文書の内容が真実であると示すものではないことである。例を挙げると、離職した従業員が公証人の面前で陳述書に署名し認証を経て、自己が見たことのある関連事実について説明して証明する場合、これらの事実が即ち真実であると示すものではない。公証人は、当該署名が真実であると証明するだけで、それが確かに当該従業員により署名されたもので、陳述書に記載された内容が全て真実であると認定するものではない。「認証」は私権に関する事実が真正であるか否かについて判断するものではない。

しかしながら、台湾における認証は、文書の内容が誹謗に係る又は公序良俗規定違反に係る場合、公証人は法により認証を拒絶しなければならない[75]。例えば、書簡の認証について、当事者が書簡の中で恐喝する文字を使用していた場合には、直ちに認証を拒絶しなければならない。また、同棲の約束を土地贈与の条件とする契約が、金銭の交付により正常でない関係を維持するものである場合、当該約束は公序良俗に違反することとなり、公証人は当該契約の認証もしてはならない。このほか、さらに勤務証明書の認証を例にすると、当事者の勤務機関が発行した勤務証明について、公証人はその署名が真正であると確認するだけではなく、且つ当事者又はその勤務機関から当事者の労働保険カード又は給与の源泉徴収票等の証明ファイルが提示されてから初めて公証人は当該勤務証明について認証を進めることができる。言い換えれば、認証手続きはファイル内容の基本的真実性についても一定程度の確認[76]をすることができ、公正証書による一般的な私権に関する事実の内容の確認には及ばないものの、依然として一定程度の証明力を有するものである。実務上、認証の効力は公証よりも弱いが、やはり一般的な証拠よりも強く、特に当事者の署名については、裁判所は当該署名が真正であることを疑う余地もない。

### 2. 認証の効力

公証人は、文書に記載された法律行為又は私権に関する事実に実際に接触しているわけではない。なぜなら認証が嘱託された時、当事者は通常すでに一定の文書内容を済ませて公証人に文書形式の真正について認証を受けるために嘱託しているからで、公証人は実際の文書作成の過程（体験でない）に参与しているわけではないため、形式的証明力を有するのみである。

また、認証は公正証書のように、事前に記載していれば、強制執行力を有することができるものではない。例えば、すでに双方で署名し締結済みの賃貸契約書の認証の

---

75 司法院サイト「公証と認証の意義」を参照：www.judicial.gov.tw/assist/assist03/100-07.doc （最終閲覧日：2014 年 2 月 7 日）。

76 前記注 66、第 35 ページを参照。

嘱託について、公証人は認証証書を作成するが、公証人の面前で賃貸契約が結ばれたわけではなく、たとえ契約の中に直接執行するという規定があっても、執行力を有せず、これに基づいて裁判所に強制執行の申立をすることはできない。

### 3. 認証方法

公証人が認証業務を取り扱う時には、公証人は実際に接触したことは文書の作成（当事者が公証人の面前で署名する又はその署名を自認すること）又は形式的真正（文書の副本又は写しの審査認定）の認定だけで、文書に記載された法律行為又は私権に関する事実には直接接触しない。このため、認証を嘱託する時には、当事者は認証を受けたい公、私文書を提出しなければならず、その後公証人により認証されるもので、公正証書の作成時に必ずしも特定の文書を提出する必要がないこととは異なる。

一般の外国企業が常に必要とするのが、翻訳文書の認証であるが、以下に翻訳文書の認証手続き[77]について紹介する。翻訳文書の作成後、原文書類（外国語文書の場合、先に外交ルートによる検証が必要）に続けてそれぞれ装丁し、少なくとも一式 3 部を準備し、翻訳者が役場に赴き手続きフローに従い処理する。

1.翻訳者本人が、本人の身分証明書、印鑑を携帯の上、役場に赴く。
2.翻訳の原文が、外国で取得した証明書類又は外国で製作発行された文書である場合、認証を嘱託する前に、先に当該国における台湾の在外公館又は外交部が授権した在外機構（例えば経貿事務局）による検証を得て、並びに外交部で再度検証を得なければならない。最後に原文の正本を公証人に提出して照合、検証となる。
3.翻訳原文が、台湾域内の各公、私立部署が発行した文書である場合、公証人は当該原文書類について調査し、その完了後に公証人は別途、書類受け取りを通知する。翻訳者は発行部署の所在する裁判所の公証部門又は民間の公証役場で認証手続をしなければならない。
4.翻訳内容に誤り又は不実がある場合には、修正した後に認証することができる。
5.翻訳文書がすでに当該原文文書の基本的書式（例：ファイル名、発行部署、発行者、発行日など）及び文書内容の重要な趣旨を備えていれば、文書内容の重要な趣旨と関係しない些事については、公証人は自ら一部の翻訳を認証するか否かを斟酌することができる。

特に注意すべきは、翻訳文書の認証は、公証人が当該翻訳文と原文が一致することを審査した後に、「翻訳者」がその場で翻訳文に署名する必要があることから、翻訳

[77] 台湾台中地方裁判所の公正証書コラムを参照：http://tcd.judicial.gov.tw/notaryinfo.asp?id=33 （最終閲覧日：2014 年 2 月 7 日）。

者が身分証明書の正本と印鑑を携帯して自ら役場に赴いて処理する必要があるということである。もし、翻訳文と原文の意味が一致しない、翻訳漏れ、不実がある場合には、翻訳者が修正しなければならない。部分翻訳である場合にも、翻訳した部分について注記しなければならない。

他人に認証代理を委託する手続については、準備しなければならない委任状が公正証書の作成とは異なるため、第六章第二節 3.「公正証書の作成方法」の関連説明を参照すること。

## 第四節 公正証書と認証の比較

ここでは、公正証書と認証の異なる点を以下のような比較表（表一）にまとめる。

**表一　公正証書と認証の対比表**

| 特色 | 公証 | 認証 |
| --- | --- | --- |
| **証明対象** | 法律行為(例えば：売買、贈与、貸借、和解、遺言等)<br>私権事実(例えば：銀行貸金庫の開封、ウェブページの公証、商品購入事実に関する公証及びその他証拠保全事実に関する公証) | 私文書の署名又は捺印(例えば：陳述書、宣誓書、誓約書及び証明書等)<br>コピーは正本と相違ないこと(例えば：卒業証書、身分証明書、パスポート等)<br>翻訳文は原本の文意と相違ないこと |
| **関連事務の取扱いに係る権限を持つ法律専門家** | 専門職の民間公証人<br>裁判所公証処の公証人<br>地方裁判所の裁判官<br>司法事務官 | 専門職の民間公証人<br>裁判所公証処の公証人<br>地方裁判所の裁判官<br>司法事務官<br>司法院より選抜され、許可を受けた弁護士 |
| **訴訟上の証明力（証拠価値）** | 形式的証明力+実質的証明力(公証人を実際に体験した内容に限る) | 形式的証明力 |
| **訴訟を経ずに直ちに強制執行を行う効力** | **有り。公正証書に記載された場合は、直接裁判所へ強制執行を申立てることができる。（ただしたとえ直接強制執行を規定しても執行停止の救済措置がある）** | 無し |
| **添付書類の真正における推定の可否** | 可。<br>原則として公正証書の添付書類については、その形式上、真正なも | **否。**<br>**認証した私文書の添付書類については、その形式上、真正なものと推定さ** |

| | | |
|---|---|---|
| | のと推定されるべきである。 | れない。 |
| 確認されていない、又は不明な陳述内容に対する証明の可否 | 公証人は当事者の陳述のみを証明、又は内容が確認されていない或いは不明な状況を公正証書に記載することはできる、ただし、確認されていない或いは不明な陳述内容について公証の実益がない場合、公証人は公証依頼を拒否するべきである。 | 公証人は認証をすることができ、又は認証を拒否することもできる。 |
| 公証のため、書面書類の提出が必要か | 必ずしも必要ではない。<br>公証人は見聞きした事実に基づいて公正証書を作成できるため、当事者より提出されたいずれかの書類を引用して添付書類とする必要はない。 | 必要である。<br>当事者より提出された書類があって、はじめて公証人がその認証証書を作成できる。 |
| 手続終了後、間違い又は記載漏れを発見した場合、訂正又は補正することが可能か | 可。<br>公証証書及びその添付書類に誤植、計算間違い等明らかな誤り又は内容に記載漏れがある場合、公証人は訂正又は補正の処分書を作成することができる。 | 否。<br>認証の対象は公証人以外の者が作成した文書であるため、訂正又は補正に関し、公証人には権限がなく、また適切なことではない。 |
| 請求人に誓約書の提出を命ずることが可能か | 否。<br>公証人は公正証書内容の真偽に対して、当事者の真意を探求し、且つ闡明を行使する必要がある。また、不法な目的及び無益な公証の事情の有無に注意を払わなければならない。 | 可。<br>海外で使用する場合、又は法令により裁判所若しくは官庁に証明を提供する場合、請求人本人の立ち会い、並びに誓約書の提出を命ずることができる。 |

## 第五節 公証人

台湾の以前の公証制度では、裁判所の公証人のみで、民間公証人は設けられていなかったが、1999 年の改正後の公証法に裁判所と民間での両立制が採用され、裁判所の公証人と民間公証人が併存することとなった。民間公証人は試験を経て、ある裁判所の管轄区域内で登記した上で初めて執務できる、その効力等は裁判所の公証人と同じ

である。翻訳文書の認証を取り扱う場合には、政府規定の言語能力検定に合格しなければならず、それに合格した公証人が取り扱うことができる。

公証法に関する規定によると、各種文書の公証又は認証の手数料は固定費用で（争議に応じた金額又は文書の種類、ページ数）、**民間公証人と裁判所の公証人の手数料は同じである**。一般的に、民間公証人の時間は比較的フレキシブルで、権利侵害製品の購入、抽選活動の公証、各種の私権に関する事実の公証などの外出に協力し易く、実務上よく見受けられる証拠保全の方法である。

## 第六節 公正証書と認証の手数料

公正証書と認証の費用は公証法により規定されており、文書の種類ごとに異なる手数料基準が設けられている。一般的に、金額が絡む法律行為の場合、例えば売買、賃貸、貸借等の各種契約については、対象金額の一定の比率を公証手数料として徴収する。一般的な私文書の場合、ページ数で計算する。公証人に私権に関する事実の公証を請求する場合には、拘束時間により計算する。認証の手数料は公証の約半分である。下表（表二）は司法院が公布している公証手数料基準表[78]である。

**表二　　公証手数料基準表**

単位：新台湾ドル

| 法律行為又は私権事実に係る金額、価額、又は公証・認証を要請する事由 | 手数料 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 公証 | | | 認証 | |
| | 中国語の公正証書の作成（109） | 公正証書の作成、並びに証書に直ちに強制執行に服する旨を記載（119） | 外国語、中/外国語対象の公正証書（125） | 中国語の文書の認証(120) | 文書の翻訳文、外国語、中/外国語対象文書の認証（125） |
| 算定不能（112） | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 500 | 750 |
| 20 万元以下（台湾ドル） | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 500 | 750 |
| 20 万元を超え 50 万元以下 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,500 |
| 50 万元を超え 100 万元以下 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 2,250 |
| 100 万元を超え 200 万元以 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 3,000 |

[78] 司法院公証業務専区サイトの公証手数料基準表を参照：
http://www.judicial.gov.tw/work/work06/work06-28.asp （最終閲覧日：2014 年 2 月 7 日）。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下 | | | | | |
| 200 万元を超え 500 万元以下 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 2,500 | 3,750 |
| 500 万元を超え 1,000 万元以下 | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 3,000 | 4,500 |
| 1,000 万元を超え 2,000 万元以下 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 6,000 |
| 2,000 万元を超え 3,000 万元以下 | 10,000 | 1,5000 | 15,000 | 5,000 | 7,500 |
| 3,000 万元を超え 4,000 万元以下 | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 6,000 | 9,000 |
| 4,000 万元を超え 5,000 万元以下 | 14,000 | 21,000 | 21,000 | 7,000 | 10,500 |
| 5,000 万元を超え 6,000 万元以下 | 15,000 | 22,500 | 22,500 | 7,500 | 11,250 |
| 6,000 万元を超え 7,000 万元以下 | 16,000 | 24,000 | 24,000 | 8,000 | 12,000 |
| 7,000 万元を超え 8,000 万元以下 | 17,000 | 25,500 | 25,500 | 8,500 | 12,750 |
| 8,000 万元を超え 9,000 万元以下 | 18,000 | 27,000 | 27,000 | 9,000 | 13,500 |

| 法律行為又は私権事実に係る金額、価額、又は公証・認証を要請する事由 | 手数料 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公証 | | 認証 | |
| | 中国語の公正証書の作成（109） | 外国語、中/外国語対象の公正証書（125） | 中国語の文書の認証(120) | 文書の翻訳文、外国語、中/外国語対象文書の認証（125） |
| 承認、許可又は同意（114） | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 |
| 契約の解除又は終止（114） | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 |
| 遺言全部又は一部の取下げ（114） | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 |
| 法律行為の補充又は更正(ただし、 | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 同じ公証役場又は事務所において作成された公正証書であり、また対象の金額、価額を上げない場合に限られる。金額が増加した場合、増加部分は 109 に従い計算する。)（114） | | | | |
| 授権書、催告書、受領証書、拒絶証書（118） | 1,000 | 1,500 | 500 | 750 |
| 公文書、文書の副本、コピーの認証 | -- | -- | 500 | 750 |

## 第七節 その他の可能な証拠収集方法

### 1. 弁護士又は専門家による立会い

企業が法律行為又は私権に関わる事実について公正証書の作成を進めることができないが、適切な機密ファイル資料の保管又は法律行為の認証の必要がある場合、弁護士又は当該分野の専門家に立会いを委任することができる。弁護士は公証人ではないが、法律を専門としているため、弁護士に法律行為（例：許諾契約の締結、製品の購入）について立会いを委任することも一定の効力を有する。当該技術分野の専門家が、技術書類について立会いをして署名した場合、立会いなしの資料よりも、比較的高い信用度を有することができる。

弁護士又は専門家に立会いを委託するには、特別な法定手続きはないが、必要に応じて立会人は「立会証明書」、「陳述書」等を作成し、必要に応じてそれに署名し正式な認証を嘱託することもできる。以後に関連案件が訴訟になった場合には、立会人は訴訟の際に証人の身分として法廷で証言しなければならず、人的証拠となる。また、公正証書は法定の必須手続きにより作成された書証であるため、両者の訴訟上における作用も完全に同じではない。

公証は国家公権力の介入であり、その法律行為又は私権に関する事実に公的証明力（ある状況下においては執行力を備えるほど）が付与されるため、その証明力は弁護士又は専門家の立会いと比べてもやはり比較的高い。公証と立会いの違いについて以

下に説明する[79]。

1.主体の違い：公証とは、公証人が公証法第 2 条の規定に基づき、嘱託人による嘱託により、公証人が自己の名義で当事者が嘱託する法律行為又は私権に関する事実について公正証書を作成するものである。立会いは公証と同じく法律行為又は私権に関する事実について立会人の面前で発生することであるが、立会人はその立会い事項についての文書の作成主体ではない。公証人は公証手続きにより、即時に、正確に、完全に当該法律行為又は私権に関する事実を記録しなければならず、また、自己の名義（公証人）で記録した書面（公正証書）を作成しなければならない。立会人は、見聞した当該事件が記載されている関連文書に、確かに自らの目で当事者による意思表示を見たことを付帯的に署名して証明するだけでよく、自己の名義で立会証明書を作成する必要はない。

2.性質の違い:公証人と嘱託者間の関係は、公証法により公法上の関係が成立するが、立会人と当事者間は私法関係であり、国家公権力の介入はなく、両者の性質は異なる。

3.手続きの違い：立会人はその立会いをした事項について署名する以外には、一定の手続きはない。一方、公証は公証法の規定に基づき、公証手続きによる進めなければならない。例えば、嘱託、受理、審査、登記、公正証書の作成、公正証書の発行等である。手続きが厳格であることから、更に高い信憑性を有する反面、公証についてのこれらの手続き上に欠陥がある場合には、実質的証明力を損なうだけでなく、公証法第 11 項により公正証書は公証の効力を生じなくなる。

4.信憑性の違い：公証は比較的立会いよりも高い信憑性を有する。その原因は次にある。(1)公証人は国家試験、訓練を経た専門員であり、国家により公権力を付与されて、法律行為又は私権に関わる事実について特定の時間点で記述又は記載をすることができることから、公証の信憑性は立会いよりも高い。(2)公証は公証人が現場で当該法律行為又は私権に関わる事実を記載し、公証法の規定により公正証書を作成するもので、訴訟が発生した時にはこれを「書証」として法廷に提出し、当該特定の時間点に発明された事実を証明することができる。立会人の訴訟における「証人」としての証拠方法は、その証言を証拠とし、その「記憶」により事実を理解するもので、時間の経過と共にその信用度は更に低くなることから、訴訟における証明力は相対的に低くなる。(3)公証人は中立な第三者であり、公証法第 10 条により特定の事件においては忌避に関する規定を適用しなければならず、そうすることで公証人の中立性と公正性を確保することができる。反対に立会人について言えば、遺言書を除いて、特に制限されていない。弁護士の立会いは弁護士論理規範により利益衝突の規定も適用される

---

[79] 前記注 66、第 12−14 ページを参照。

が、その身分は常々双方の当事者のどちらか一方の代理人であるため、中立な第三者としての状況はあまり見られない。

総じていえば、弁護士又は専門家に立会いを委託することも証拠収集・保全のために実行可能な方法であり、且つ一定の様式もなく、費用も比較的フレキシブルである。しかしながら特に注意すべきは、これらの立会いを経た資料と事実について、後日、訴訟の上で使用する時に、その証明力はやはり公正証書又は認証よりも低いが、立会いをせずに保存された証拠よりは、依然としてより高い証明力を有するということである。

### 2. デジタル署名又はデジタル認証

情報化が進展する中で、多くの企業間の商業行為、研究開発記録の保存はすでにデジタル化されており、特に紙媒体に印刷する必要が必ずしもないため、公証、認証又は立会いを行うことができない。この時、証拠保全のニーズが依然としてあれば、台湾デジタル署名法の規定に合致する方式を通して、法定の保存方式に符合するデジタルファイル、デジタル署名、デジタル署名を製作することにより、当該デジタル資料が法律上要求される書面による正本と同じ効力を持つものとなる。

現在、台湾のデジタル商取引に関する法制度は「デジタル署名法」（※中国語名称は「電子簽章法」）をその基本法とし、その他関連デジタル商取引の議題については、伝統的な法規制に回帰し規制されている。台湾のデジタル署名法は 2002 年 4 月 1 日から正式施行された。デジタル署名法及び「デジタル署名法施行細則」、「デジタル署名認証実務作業基準明記すべき事項準則」と「外国デジタル署名認証事業者認定方法」などの子法が制定されるにつれ、一定の要件に合致するデジタルファイル、デジタル署名に対して、実体の書面ファイル又は署名と同等な法的効力が付与されると同時に、デジタル認証機構に対し低度の規制管理[80]を採っている。現在、企業の資料はデジタルファイルで保存されることが大半で、確認書類に特定の者の署名が必要となる場合、デジタル署名認証事業者を通してデジタルファイルに台湾デジタル署名法に合致する認証を付与することも、証拠保存のもう 1 つの手段とすることができる。ただし、実務上、デジタル署名を利用する事例が少ないのが現状で、訴訟に提出された証拠から見ると、公正証書、認証証書の割合が依然として多いという傾向がある。

デジタル署名認証事業者に対する管理規制は、現在の台湾においては、外部にデジタル署名の認証サービスを提供している認証事業者に対し、「デジタル署名認証実務作業

---

[80]行政院（日本の内閣に相当）デジタル商取引規制の制度整備サイトを参照：
http://gcis.nat.gov.tw/eclaw/e28_Body.asp?PageCode=PN1 （最終閲覧日：2014 年 2 月 10 日）。

基準」を主務官庁である経済部（日本経済産業省に相当）に認定判断のため送付するよう求め、さらにその作業基準の開示義務が付与されるだけである。このような措置により、認証事業者に、関連する重要な事項に対して、オープンかつ明確な処理方針と作業手続を確実に定めるよう促すことで、消費者の認証事業者に対する信頼性の判断に役立てられることが望まれている。デジタル署名認証の応用範囲はデジタル政府、デジタルマネー及びデジタル商取引などの関連する分野に拡大している。

# 第七章　先使用権 vs.公証制度の判決紹介

検索した結果、先使用権の事例のうち、公正証書と認証証書の使用を明確に指摘した事例はわずか 1 件であり、この事例は 4 つの審級（地方裁判所一審、高等裁判所二審、最高裁判所三審、高等裁判所（第一次差戻審））を経てようやく確定した。本章では、この同一事件の 4 つの判決における原告と被告の提出した証拠、裁判所の証拠の証拠能力と証明力に関する評価の部分について詳細に紹介することで、先使用権を主張しようとする場合、どのような証拠を提出すべきか、及び裁判所の証拠採否の心証を紹介する。

しかしながら、本事例が最高裁から高裁へと差し戻された後、台湾高等裁判所は第一次差戻し審で本件実用新案権につき無効と認定したため、最終的に先使用権部分の主張について判断しなかった。それゆえ、本件の先使用権の抗弁に関する見解は、第三審の最高裁判所が下した判断を基準とする。

## 第一節 台湾板橋地方裁判所 94 年度（2005 年）重智(一)字第 22 号民事判決

### 1.　本件事案の概要

原告の金利精密工業株式会社（以下「金利会社」という）は、被告の一詮精密工業株式会社（以下「一詮会社」という）が原告の同意又は使用許諾を得ずにその実用新案登録を受けた技術を無断で使用して型番「SMD335S」の LED リードフレームを製造し、さらに訴外人の晨達科技株式会社（以下「晨達会社」という）に販売した旨主張した。ただし、本件の被告は原告の権利侵害の指摘に対して先使用権の抗弁を主張し、さらに関連する認証証書を証拠として提出した。これに対し、原告は、被告が先使用権主張の要件についての立証責任を負わなければならず、かつ被告が上述製品を製造した日も原告の登録出願日よりも遅い旨主張した。よって、本件では先使用権の成否が争点となる。

### 2.　原告の主張内容

原告は、被告が原告の実用新案登録を受けた技術を使用し、かつ被告には先使用権が適用されないため、原告の権利侵害行為となるとし、また原告は被告が提出した認証証書の真正と効力範囲に疑義があるとした。

（1）原告は 2004 年 8 月 13 日、経済部智慧財産局へ考案の名称を「LED リードフレーム」とする考案について本件実用新案登録出願し、その後実用新案登録第 M262842 号「LED リードフレーム」の実用新案権（以下「本件考案」という）を取得した。権利存続期間は 2005 年 4 月 21 日の公告日から 2014 年 8 月 12 日までである。

（2）被告が原告の同意又は許諾を得ずに原告の本件考案の技術を無断で剽窃して型番「SMD335S」の LED リードフレーム（以下「SMD335S」という）を製造し、さらに訴外人の晨達会社に販売して原告の実用新案権を侵害した。

（3）原告は、被告会社がすでに専利法第 57 条に規定する先使用者の保護要件に該当することを否認し、被告が「出願前にすでに台湾域内で使用され又は必要な準備が完了していた」事実について立証責任を負わなければならないとした。また、先使用者の保護範囲は出願日前に製造された製品のみに及び、被告会社が晨達会社に販売した製品は原告の実用新案登録出願後に製造されたものであるため、先使用権は認められない。かついわゆる「台湾域内での使用」とは、台湾域内で同一物品の製造又は同一の方法の使用を始めることをいい、販売は含まれていない[81]。

（4）原告は「元来の事業」とは、出願前の事業規模でなければならないと主張した。被告会社は、自社と韓国 Micro Shine Co.,Ltd（以下「韓国会社」という）の提携が本件実用新案登録出願日より早く、すなわちすでに被告製品を製造していたが、被告会社と韓国会社の契約書の第 7 条に従い、当該契約書は閉鎖式(クローズ式)契約であって、双方の提携範囲を約定した以上、被告は当該条項に従い、MXHS214 製品のみを製造できるだけで、しかも韓国会社にのみ販売することが「元来の事業範囲内」である。したがって、被告会社の晨達会社への販売が元来の事業範囲に該当しないのは明らかである。

（5）被告が提出した認証証書の認証日付は 2005 年 11 月 10 日となっており、これは訴訟のため故意に作成したものであることが明らかである。また、認証証書に添付された契約書には締結日付がないため、被告が確かに 2004 年 2 月 3 日に韓国会社と締結したとは認定しがたい。また、製品の設計図の図面番号が「MXHS214」、「MXHS214-1」及び「MXHS214-2」に分けられており、その完成日が本件実用新案登録出願日の前であることを証明することができない。また、上記の書面は「金泰鎮」が 2004 年 2 月 17 日に署名によって確認したものであるが、金泰鎮氏が韓国会社の職員であるか否か、署名は確かに金泰鎮氏のものであるか否かについて、認証証書の真正により判断することができない。また、その中の韓国会社が製作した図面について、その番号が被告の番号と異なる以外、図形も同じではなく、かつ日付がいずれも本件実用新案登録出願日の後となっている。製品規格書の製品型番が「MWHS214」で、図面及び契約書に記載された

[81]本報告で紹介したとおり、旧台湾専利法の用語は台湾域内での「使用」で、本事例は旧専利法を適用した裁判であるため、原告は条文の用語の文言解釈により、先使用権が主張できる態様に「販売」行為は含まれないと主張したが、改正台湾専利法ではすでに台湾域内での「使用」から台湾域内での「実施」に改正されたことから、全ての専利権の態様が含まれることが明らかで、専利出願前における「製造、販売、販売の申出、輸入」の行為について、全て先使用権を主張することができる。

「MXHS214」とも合致しておらず、かつ規格書には被告の製品完成日付が本件実用新案登録出願日の前であることを証明するに足りる日付の記載もない。また、韓国会社は2004年12月9日に初めて製品の設計図を確認したため、被告が2004年7月に納品した物品は韓国の認証証書に記載された製品と異なるはずである。

### 3. 被告の抗弁内容

被告は自分に先使用権の適用がある旨抗弁し、さらに認証証書などを証拠資料として提出した。

（1）被告は、原告が訴外人の晨達会社から入手し鑑定に出した、本件実用新案権の製品と実質的に同一である物品は、確かに被告会社が製造して訴外人の晨達会社（2005年9月20日）に販売したものであることを承認した。ただし、被告は、原告の本件実用新案登録出願前に、すでに台湾域内で使用されていた又はすでに必要な準備を完了していたため、専利法第57条の先使用権の抗弁が適用される旨主張した。

（2）被告は、2003年末にはすでに韓国会社と討論、デザイン、製造を始め、2004年2月にMXHS2141の設計図を具体的に完成させ、その後、韓国会社の同意・認可を得た後に2004年3月に鋳型製作の段階に入り、2004年5月にサンプルを送った。2004年7月に韓国会社のサンプルテストの報告を入手すると共に発注書も受け取ったため、原告の本件実用新案登録出願前に、被告会社はすでに自社のSMD製品の開発・デザイン・販売などを完成させていた。本件の「SMD335S」製品の製造については、被告会社が2004年5月14日に日本の会社CENTRALFINE　TOOL CO,LTD（以下「日本会社」という）から鋳型を調達しており、さらに信用状決済（L/C決済）を使用した。2004年8月23日になってから鋳型を税関へ申告したが、鋳型調達の時間及び鋳型の製作、完成、パッケージの時間は、原告の登録出願日の2004年8月13日より早いため、被告会社の「SMD335S」の販売行為も専利法第57条が適用される、と主張した。

（3）被告は、その先使用権による抗弁について、<u>韓国語版の認証証書</u>、領収書及び出荷明細書等、<u>中文版の認証証書</u>などを証拠として提出した。

### 4. 裁判所の心証・判断

裁判所は、認証証書に添付された契約書の約定範囲によると、原告の本件実用新案登録出願前に、すでに台湾域内で使用していた又はすでに必要な準備を完了していたため、その元来の事業範囲内で利用を継続することができ、先使用権を取得した等の被告の抗弁について、理由ありとしてこれを認めた。ただし、認証証書に添付された契約書の範囲外の部分について、原告は、被告が専利法第106条第1項の規定（すなわち、実用新

案権者は、本法に別段の規定がある場合を除き、他人がその同意を得ずに該実用新案に係る物品を製造、販売の申出、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入することを排除する権利を専有する。）により、原告所有の該実用新案に係る物品を製造、販売の申出、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入する行為をしてはならない旨主張したことについては理由ありとしてこれを認めた。裁判所判決の論述は以下のとおりである。

（1）被告会社は、2005 年 5 月 20 日に訴外人の晨達会社に「SMD335S」製品を販売したことを自認した以外は、その他の販売行為を否認した。これに対して、原告も、被告会社が上記の販売のほか、その他に販売したことを証明できるいかなる証拠も提出しなかった。それゆえ、被告が 2005 年 5 月 20 日以降、外部に「SMD335S」製品を販売したことがない旨の抗弁は採用するに足りる。

（2）被告が提出した認証証書は、韓国会社が公証人の面前でその陳述した事実が真正であることについて証明してもらい、さらにそれに会社印が押印されたものであるため（台湾の公証法第 101 條の認証方式と同じ）、韓国会社は認証の内容（事実確認の内容、図面、契約書、製品規格書、発注書等の添付書類を含む)に対し、すでに正確かつ間違いのない確認をしたと認めるに足りる理由がある。韓国会社が確認した事実により、「被告と韓国会社が 2004 年 2 月 3 日に添付に示される契約書(以下「認証証書に添付された契約書」という)」を締結し、さらに 2004 年 2 月 17 日に図面を確認した上で製品の開発に同意した等」と陳述したことが分かる。また、これらの陳述内容は、被告が提出した「MXHS214」製品の納品書（2004 年 7 月 16 日から）、領収書（2004 年 7 月 16 日から）、輸出申告書（2004 年 7 月 16 日から）などの書証内容と合致している（上記の書証の時間はいずれも本件実用新案登録出願日（2004 年 8 月 13 日）より早い）。したがって、自ずと、原告が一方的に、認証証書がその後作成されたものであること（認証証書の嘱託については、原告が被告の提出した外国書証を否認したため、被告は立証責任を果たすために提訴後に始めて作成して提出した合理的な方法である。）、製作図面には署名で逐一日付が確認されていなかったこと、及び金鎮泰氏が韓国会社の職員であるか否かは確認できないこと（韓国会社が当該認証文書の真正について署名して確認した以上、この部分もまた確認範囲に属する）に基づき、上記文書が虚偽のものであると直接認定することはできない。

（3）裁判所は証拠調べの結果、被告が提出した認証証書の内容が真実であると認めることができると判断した。したがって、原告の本件実用新案登録出願前に、すでに台湾域内で使用していた又はすでに必要な準備を完了していたため、その元来の事業範囲内で使用継続することができ、先使用権を取得した等の被告による抗弁について、理由ありとしてこれを認めた。ただし、認証証書に添付された契約書の内容は閉鎖式を採っている以上、いわゆる「元来の事業」範囲は被告会社と韓国会社が締結した契約の範囲内

のみに限られるべきであり、被告が認証証書に添付された契約書の内容を超えた部分については、準備のため予期した使用の範囲に属していないため、先使用権の範囲の及ぶことところではなく、使用を継続してはならない。

（4）被告が提出した 2004 年 5 月 14 日に日本会社から鋳型を調達された輸入申告書などの文件に記載された型番は SMD335-2 又は SMD335-0.8 であり、本件の「SMD335S」と異なるため、輸入したものが「SMD335S」鋳型であることを認定できない旨の原告の主張に対して、裁判所は、輸入申告書に記載された「鋳型」が確かに「SMD335S」の製造に供する鋳型であることについて被告が立証責任を負うべきであると判断したが、被告は裁判所の斟酌に供するその他の証拠を一切提出しなかった。したがって、裁判所は、被告が立証責任を果たしたとは認め難く、被告が本件「SMD335S」の製品の製造が本件実用新案登録出願より早い旨抗弁したことについては理由がないすべきと判断した。

## 第二節 台湾高等裁判所 95 年(2006 年)智上字 60 号民事判決

### 1. 本件事案の概要

本件控訴人（すなわち金利精密工業株式会社、以下「金利会社」という）と被控訴人（すなわち一詮精密工業株式会社、以下「一詮会社」という）はそれぞれ台湾板橋地方裁判所 94 年度（2005 年）重智(一)字第 22 号第一審判決（すなわち上記判決）に対して控訴を提起した。

### 2. 控訴人の主張内容

金利会社（すなわち一審の原告）はその敗訴部分について控訴を提起し、その主張は上記の判決と同一。

### 3. 被控訴人の抗弁内容

一詮会社（すなわち一審の被告）はその敗訴部分について控訴を提起し、その主張は上記の判決と同一。

### 4. 裁判所の心証・論断

裁判所の判決は一審判決と同じ見解が示された。すなわち、認証証書に添付された契約書の約定範囲により、原告の本件実用新案登録出願前に、すでに台湾域内で使用していた又はすでに必要な準備を完了していたため、その元来の事業範囲内で継続使用する

ことができ、先使用権を取得した等の被告の抗弁について、理由ありと認める一方で、認証証書に添付された契約書の範囲外の部分については、実用新案権の侵害となると判断した。

## 第三節 最高裁判所 96(2007 年)台上字 2787 号民事判決 (原判決を破棄し、審理を二審へ差戻し)

### 1. 本件事案の概要

本件控訴人(すなわち金利精密工業株式会社、以下「金利会社」という)と被控訴人(すなわち一詮精密工業株式会社、以下「一詮会社」という)はそれぞれ台湾高等裁判所 95 年(2006 年)智上字 60 号第二審判決(すなわち上記判決)に対して上告を提起した。

### 2. 上告人の主張内容

金利会社(すなわち二審の控訴人)はその敗訴部分について上告を提起し、その主張は上記判決と同一。

### 3. 相手方上告人の抗弁内容

一詮会社(すなわち二審の被控訴人)はその敗訴部分について上告を提起し、その主張は上記判決と同一。

### 4. 裁判所の心証・判断

裁判所は本件について、双方の上告論旨は、各自が原判決のその不利な部分を不当であると指摘し、破棄を求めていることについては、理由ありと認めた。その論述は次のとおり。

(1) 当事者が提出する私文書は、先ずその真正を証明して初めて形式上の証拠力を有することができる。さらにその内容は要証事実に関するものでなくてはならず、且つ信用可能である場合に初めて実質的証拠力を有する。認証は、当該私文書が文書に署名をした者が作成したことを証明する形式的効力のみを有するもので、私文書の内容が真正であるか否かについては認証では証明することができない。<u>一詮会社が提出した認証証書については、当該会社と韓国会社が締結した添付に示す契約書の署名が確かに韓国会社の代理人である CHUYONG HWAN 氏本人による署名押印であることを認証したもの</u>

で、契約書に記載された内容の真実性については、署名の真正に併せて証明されたものではない。原審が上記の認証証書のみから一詮会社の名義で締結された契約内容、図面、契約書、製品規格書、発注書等の添付書類が真正であると認めたことは、あまりに速断過ぎると言える。

（2）実用新案権の効力が、出願前にすでに台湾域内で使用されていた、又は必要な準備が完了していた場合には及ばないことから、当該先使用権者はその元来の事業内に限り継続使用することができることは、専利法第 108 条において準用する同法第 57 条の第 1 項第 2 号、第 2 項前段の規定に自明となっている。いわゆる元来の事業とは、専利法施行細則第 38 条の規定によると、出願前の事業規模において、当該技術使用のためすでに完成した必要な準備、継続生産、利用を予測できる規模及び範囲を指し、同じ契約又は同じ顧客、同じ製品に限るものではない。原審は、一詮会社と韓国会社が締結した添付が示す契約内容は真正であるとして、一詮会社の「それは本件実用新案登録出願日の前に、すでに台湾域内で使用され、且つ必要な準備を完了しており、元来の事業内において継続使用でき、先使用権を取得している」等の抗弁を採用できると認定した。しかしその一方で、当該契約書が閉鎖式であることから、一詮会社が韓国会社のため開発した「特定」の鋳型を他人に移転して使用させてはならないとする約定については、添付書類が示す契約内容部分を超えていると認め、すでに準備のため予期される使用範囲に属せず、先使用権の効力の及ぶ範囲ではなく、継続使用してはならないとした。裁判所は原審のこの部分について矛盾した見解であり、議論の余地ありと認めた。

## 第四節 台湾高等裁判所 97（2008 年）智上更（一）字第 1 号

### 1. 本件事案の概要

本件の控訴人（すなわち金利会社）及び相手方控訴人（すなわち一詮会社）はそれぞれ台湾板橋地方裁判所 94 年度重智（一）字第 22 号第一審判決に対して控訴を提起したが、最高裁判所を経て高裁（第一次差戻審）へ差し戻した。しかし、本件の審理中において、一詮会社は金利会社の実用新案権が取消されたとの抗弁を提出したため、裁判所は取消に対する争議のみを審理し、先使用権及び認証証書の効力等に関する議題については更に進んで論述しなかった。

### 2. 控訴人の主張内容

金利会社（すなわち第一審原告と第二審控訴人）の主張は第一審判決と同一。

### 3. 相手方控訴人の抗弁内容

主に金利会社の本件実用新案権の取消を理由とし、金利会社はもはや権利侵害等の主張を提出できないと抗弁。

（1）本件実用新案権は、実用新案権の要件に符合しておらず、一詮会社は実用新案権について無効審判を請求したが、経済部智慧財産局は実用新案権は無効であり本件実用新案権を取消すべき旨の決定をくだした。その後、金利会社は訴願を提起したが、経済部により棄却された。金利会社は上記訴願決定と原処分の取消を求めたが、台北高等行政裁判所も 97 年度(2008 年)訴字第 1515 号判決にてこれを棄却した。金利会社は上訴したが、すでに最高行政裁判所は 99 年度(2010 年)判字第 1270 号判決にて上訴棄却を確定した。

（2）本件実用新案権は取消確定を経て、最初から存在しなかったものとみなされたため、金利会社は権利侵害されたと主張することはできず、さらには損害賠償の請求、製造差止めの請求等の行為をしてはならない。

（3）金利会社が本件実用新案登録出願前に、一詮会社はすでに台湾域内で使用し、必要な準備を完了させた後、「SMD335S」を生産して晨達会社へ販売しており、専利法第 57 条第 1 項第 2 号前段の除外要件に該当し、本件実用新案権を侵害する事情はない。

### 4. 裁判所の心証・判断

裁判所の判決では、金利会社の実用新案権は一詮会社が実用新案権の要件に該当しないことを事由として請求した無効審判により、経済部智慧財産局が本件実用新案権を取消し、金利会社が提起した訴願が棄却され、並びに台北高等行政裁判所の 97 年度(2008 年)訴字第 1515 号判決でも棄却され、さらに最高行政裁判所の 99 年度(2010 年)判字第 1270 号判決でも金利会社の上訴棄却が確定された。上記の説明によると、本件実用新案権はすでに取消が確定されており、法規により最初から存在しなかったものとみなされ、金利会社はその実用新案権者として主張することはできない。たとえ「SMD335S」商品、添付書類に示された契約書が全て本件実用新案権の効力の及ぶところとしても、本件実用新案権が取消され最初から存在しなかったものとみなされるため、上訴人は実用新案権が侵害を受けたと主張することはできない。

# 第八章　台湾知的財産権訴訟に公証制度が使用された判決の紹介

## 第一節 概論

現在実務上の知的財産権に関する訴訟の中で、智慧財産裁判所の公告した判決を整理した結果、公証制度が使用された態様には以下のものがあった。（本報告注：先使用権の争議があった判決に限らない）：

■ **証拠保全のため、公証人に公開ウェブサイトで当該時間点に目撃した資料のダウンロード・印刷を依頼**

この方法の多くは、ある時間点において存在した私権に関する事実を保存するために、公証人に体験してもらうことを依頼するものである。後日、裁判所で時間、時効に関する主張に資するものとなる。例えば、原告が被告による専利権の侵害を証明するために、公証人に被告がインターネット上で権利侵害品を販売しているウェブサイトを印刷して、被告が確かに販売の申出をしていた事実を証明することができるよう嘱託する。また、例えば、被告が原告の専利の無効性を主張しようとする場合にも、公証人にある論文又は専利（引用例とすることのできる資料）のウェブサイトについて公正証書を作成することで、それらの資料が現われた時間点を証明するよう依頼することもできる。

■ **公証人に特定物の現状について公正証書の作成を依頼**

この方法の目的は、相手が提出した製品の真実性について争うことのないよう、公証人に事実現状について保存を依頼するものである。例えば、権利侵害品の型番が異なる、被告が製造したものではない、など被告側に争いがある場合、原告は権利侵害品を購入した後、公証人の面前で製品の封を開け、権利侵害物の外観、分解後の内部構造について写真を撮り、公正証書を作成することで、権利侵害品の当時の事実状況の保存を図る。

■ **公証人の立会いのもとで製品を購入**

起訴前に公証人に権利侵害品購入の同行を依頼して、被告が確かに権利侵害品を「販売」していた行為を証明する原告もいる。そうして取得した権利侵害品もまた、公証人が封印して公正証書の添付とし、後日訴訟が提起された際に、裁判所による嘱託鑑定のための材料として裁判所へ提出することができる。

■ **公証人にある著作、契約等のファイルについて公正証書又は認証証書の作成を依頼**

知的財産権訴訟において、提出した関連ファイルが真正であるかついて双方に争いがあることはよく見受けられることであるため、実務上、原告又は被告は、提携契約

書、専利権実施許諾契約書、従業員の陳述書及び定期刊行物の論文等の書類について、署名者が当事者であると確認した上で認証を嘱託し、これらのファイルに形式的証拠能力を備えさせる、或いは公証人の面前で法律行為を行い、公正証書を作成することで、これらのファイルの証明力を向上させることは常である。

現在、智慧財産裁判所とその他の裁判所では、全て上記の公正証書又は認証証書を証拠とする証拠能力及び実質的証拠力を認めている。特に説明すると、いくつかの事例で最終的に提出された公正証書又は認証証書の一方が依然として敗訴となったのは、原告の専利権が無効であった又は被告による権利侵害ではなかった等その他の理由によるもので、公正証書又は認証証書が証拠能力又は証明力を具えていないということではない。本章第二節～第五節では、上記のよく使用される公証の態様の実際の判決における応用状況についてそれぞれ紹介していく。また、これらの公正証書の証拠能力と証明力は全て裁判所から認定されてはいるが、これらの原告又は被告が当該事例において勝訴判決を獲得したことを表すものではなく、これらの公証又は認証の方法を訴訟の上で使用できる証拠方法とすることを示すのみである。

## 第二節 証拠保全のため、公証人に公開ウェブサイトで当該時間点に目撃した資料のダウンロード・印刷を依頼

### 1. 原告による公証制度使用の態様：

智慧財産裁判所民事判決から、原告がかつて公証人に公開ウェブサイトで当該時間点に目撃した資料をダウンロード印刷し、さらにその資料について公正証書の作成を嘱託した立証態様について、参考のため以下に挙げる。

(1) 原告は公証人に被告のウェブサイト上の本件製品の模範例動画について公正証書の作成を嘱託することで、侵害が依然として継続されていることを証明した。よって、請求権はまだ時効にかかっていない旨主張した。（101 年度(2012 年)民専上字第 22 号/100 年度(2011 年)民専訴字第 69 号）

(2) 原告は公証を経たウェブサイトにより被告が会社のウェブサイトに被告製品の製品カタログを掲載していることを証明し、さらに原告側弁護士が発行した権利侵害通知の警告書簡を受け取った後も、被告が引き続き販売の申立をしていたことを証明した。（101 年度(2012 年)民専訴字第 34 号）

(3) 被告は、鼎鼎聯合マーケティング株式会社が経営する Happy Go オンラインショッピングサイト「http://www.gohappy.com.tw/」及び網元国際情報通信株式会社（以下「網元会社」という）が経営する「http://www.gomy.com.tw/」で関連製品を販

売した。原告は公証人に上記ウェブサイトの資料を閲覧して印刷し、公正証書の添付書類とするよう嘱託し、公正証書に添付されたウェブサイトから鼎鼎会社が多くの同一製品を販売して、ウェブサイト上に「鈦鍺健康飾品専区（鈦鍺健康グッズコーナー）」を設置していることを証明した。（98 年度(2009 年)民専訴字第 30 号）

(4) 原告は公証を経たウェブサイトにより、被告が確かに2009 年 11 月 10 日から 2010 年 9 月 29 日まで、被告会社のウェブサイトにて型番 870750 号及び 880750 号の製品セットの販売の申立をしていたことを証明した。（99 年度(2010 年)民専訴字第 66 号）

### 2. 被告による公証制度使用の態様：

智慧財産裁判所の判決において、被告がかつて公証人に公開ウェブサイトで当該時間点に目撃した資料をダウンロード印刷して、さらにその資料について公正証書の作成を嘱託した立証態様について、参考のため以下のように例を挙げる。

(1) 被告は、中国の公証を経た淘宝網の操作記録書により、本件専利の保護を受けようとする特徴が、本件専利の出願前にすでに中国のオンラインショッピングサイトの淘宝網で実物が公開され販売されていたことを証明した。（101 年度(2012 年)民専訴字第 87 号）

(2) 被告は公証人にインターネットゲームのオークション規則のサイトをダウンロード印刷することを嘱託し、当該規則に示されている方法が、本件「値切り式オークション方法」の方法の発明が進歩性を備えていないことを証明できると主張した。（101 年度(2012 年)民専訴字第 56 号）

(3) 被告は公証役場において、被告の代理人事務所の特許技術者が公証人の引用例サイトのダウンロードに協力し、当該ウェブサイトの内容の公開日が本件専利の出願日より早く、適格な引用例とすることができることを証明した。（98 年度(2009 年)民専上字第 12 号/97 年度(2008 年)民専訴字第 23 号/97 年度(2008 年)民専訴字第 20 号）

## 第三節 公証人に特定物の現状について公正証書の作成を依頼

### 1. 原告による公証制度使用の態様：

智慧財産裁判所の判決 101 年度(2012 年)民専訴字第 74 号において、原告はかつて公証人に特定物の現状について公正証書の作成を嘱託したことがあった。原告は特許番号第 I228060 号「セルフクリンチングナットの成形方法」の発明に関する専用実施権者であり、被告が製造したナットが当該特許を侵害すると主張した。

被告のナット製品が本件特許の方法を使用して作られたものであることを証明するため、原告はセルフクリンチングナットの製造過程について公正証書の作成を嘱託することで、「本件特許のマルチアクションナット成形機を使用してのみ、市場競争力を有するセルフクリンチングナットを製造することができるため、被告製品は本件特許を使用して製造したものであると推論できる」ことを証明しようとした。しかし、裁判所はこれを採用しなかった。これは、当該公正証書が証拠能力を備えないという訳ではなく、「被告製品が本件特許を使用して製造された」ことを推論できるか否かであり、この結論は裁判所の裁量権の認定範囲で、その結果裁判所は依然として案件事実に基づき被告製品は本件特許を使用して製造されたものではないと総合的に認定した。言い換えれば、当該公正証書は依然として証拠能力を備えており、原告はセルフクリンチングナットを製造する過程を証明できたが、被告も同様の方法を使用してナットを製造し得たとの推論はできず、且つ裁判所は当該公証を経た製造過程は依然として本件ナット製品の製造方法ではないと認めた。

### 2. 被告による公証制度の使用の態様：

智慧財産裁判所の判決の中で、被告が公証人に特定物の現状について公正証書の作成を嘱託した例を参考のために、以下に挙げる。

(1) 被告は先ず、台湾苗栗地方裁判所の公証人の立会いを依頼し、乙 6 号証のミシンの型番を照合し、並びに当該ミシンの解体を実際に体験して公正証書を作成するよう嘱託した。その他に、被告は公証を経た写真、PFAFF474 部品の分解図、EIKOPWB-8(22)GW(C)部品の分解図を利用して、本件専利との対比について PPT を作成し、本件特許が新規性を具備しないことを証明した。（98 年(2009 年)民専上字第 48 号/98 年度(2009 年)民専訴字第 42 号）

(2) 被告が提出した乙 8 号証（即ち無効審判請求の証拠 2、以下「証拠 2」という）は司摩科技株式会社が 2000 年に発表した「Web-Guider ウェブブラウザ」マルチメディアコンバーターソフトである。被告は台湾台北地方裁判所に所属する民間公証人に google で「web-guider」のソフトウェアプログラムをサーチしてダウンロードし、そのソフトの紹介及び操作フローについて公正証書を作成するよう嘱託した。当該資料から、当該引用証拠「Web-Guider ウェブブラウザ」コンバーターソフトは 2000 年 7 月 30 日から、「軟體王網站（ソフトウエアキングサイト）」

（URL:http://www.softkin ?fid3=2876 ）にて公開され、サイトの中で自由にダウンロードできるようになっていたことが分かり、適格な引用証拠とすることができた。（97 年度(2008 年)民専訴字第 10 号/99 年度(2010 年)民専上更（一）字第 13 号）

(3) 被告は先ず、公証人が体験した記録に添付された権利侵害品の電子顕微鏡の写真及び拡大図を提出して、その製品が本件専利請求の範囲に属しないことを主張した。また、被告は原告の申出により、封印したダンボール箱から CD-R 光ディスクを公証人が無作為に取り出して権利侵害をしていないかのテストを行った。（99 年度(2010 年)民専上字第 74 号/98 年度(2009 年)民専訴字第 46 号）

## 第四節 公証人の立会いのもとで製品を購入

### 1. 原告による公証制度の使用の態様：

智慧財産裁判所の判決において、原告が公証人の立会いのもと製品を取得し、又は購入した状況を以下に列挙する。

(1) 原告は、被告に注文した本件製品を受領する際に公証人を同行させることにより、当該製品が確かに被告の製造及び販売に係ることを証明した。（100 年度（2011 年）民専訴字第 88 号）

(2) 原告は、侵害物である薬品の包装箱の写真、薬品説明書及び記載について公証させ、かつ、病院が消費者に薬品を販売した過程について公証証書を作成させることにより、被告が無断で侵害品を販売したことを証明した。（98 年度（2009 年）民専上字第 57 號）

(3) 原告は、公証人の立会いのもと被告会社が製造販売したパソコンを市場から購入し、さらに鑑定機構に侵害鑑定をさせることにより、本件製品が確かに侵害行為を構成したことを証明した。（99 年度（2010 年）民専訴字第 27 號）

### 2. 被告による公証制度の使用の態様：

旧専利法の時代には、専利権者はその製品の包装に専利番号を表示しなければ、損害賠償を請求することができなかった。智慧財産裁判所 100 年度（2011 年）民専上字第 2 号民事判決において、被告は製品を購入する際に公証人を同行させ、反証を入手したことがあり、被告は原告提訴後に、民間公証人を同行し、原告が主張する専利部

品を市場から購入し、その製品の外観及び包装には、いずれも如何なる専利番号表示もないことを発見して、原告が専利表示の義務を履行していないことを主張した。

## 第五節 特定の文書について公証人に公正証書又は認証証書を作成させる

### 1. 原告による公証制度の使用の態様：

智慧財産裁判所の判決において、原告が特定の文書について公証人に公正証書又は認証証書を作成させた状況を列挙する。

(1) 原告は、特許専用実施権許諾契約の公正証書を提出することにより、専用実施権を取得しており、訴訟の適格な原告であることを立証した。（98 年度民専訴字第 83 号）

(2) 原告は、雇用契約及び公証を受けた従業員宣誓書などを提出することにより、原告が列挙した設計者が確かに原告の従業員であり、かつ、守秘契約と競業禁止契約を締結していることをもって、原告が確かに係争知的財産権の権利者であることを立証した。（101 年度民専上字第 2 号／100 年度民専訴字第 38 号）

(3) 係争特許の元特許権者は、1998 年 5 月 22 日に係争特許権を原告に譲渡し、中央標準局（現在の智慧財産局の前身）が同年 8 月 19 日に譲渡の登録を許可した。特許権の譲渡に関して、原告は原本と一致する英語版譲渡契約書及びその中国語翻訳を証拠として提出し、当該契約書は米国公証人の公証を受けており、かつ、中央標準局から内容の確認を受けている。その内容には、「譲渡した特許権は、過去及び／又は将来の、米国及び外国における添付 A が示す特許権に係わる利益及び損害賠償請求権を含む」と記載されているため、原告は、係争特許権を譲り受ける際には、すでに係争特許権に係る権利侵害行為に対する損害賠償請求権を取得しており、適格な原告である。（99 年度民専上更(一)字第 9 号）

### 2. 被告による公証制度の使用の態様：

智慧財産裁判所 98 年度民専訴字第 165 号民事判決において、被告は民間公証人が作成した公正証書を被告証拠 1 号として提出した。当該公正証書には、添付書類として 2004 年 3 月付 A&S international 雑誌の第 63 号の写しが添付されており、その公開日が出願日である 2004 年 6 月 7 日より前であるため、適格な先行技術であるとの主張がされた。

原告は、被告証拠 1 号の雑誌の真実性について争い、当該雑誌の内容は公正証書の添付書類に過ぎず、その真実性が証明されていないと主張した。また、当該雑誌は被告が引用した製品を掲載しているが、その外観特徴のみを示しており、製品内部の構造を示しておらず、技術特徴に関する記載もないため、比較することができないとも主張した。

裁判所は、「訴訟代理人がすでに 2010 年 4 月 28 日に被告証拠 1 号の雑誌の原本を提出し、裁判所は当該原本を原告の訴訟代理人に提示した後に始めて被告に返還した。また、原告の訴訟代理人も、被告証拠 1 号に添付される雑誌の写しが原本と一致すると陳述した。さらに、被告が提出した被告証拠 1 号は、当該雑誌の第 160 ページに記載の型番 SDM820 ビデオカメラがすでに係争特許の円弧形凹部、台座、周壁、開口端を有する収容空間、ビデオカメラ本体などの構造特徴を示しており、前記特徴はいずれも雑誌に記載のビデオカメラの外観に表されているため、従来技術として比較することができ、原告の主張は採用できない。」と説示した。

特に注意すべきは、公正証書の添付書類は、原則として、直接にその真実性が推定されることである。しかし、この判決においては、被告証拠 1 号の公正証書の添付書類は「雑誌」であり、かつ、被告が再三にわたってその真実性を争ったため、裁判所は念のため原告に対して、原本の提出を初めて求めた。しかしながら、これは、公正証書が公証の効力を有することを意味しない。公正証書の添付書類が紙の形態ではない場合、例えばウェブページのプリントアウトを公正証書の添付書類とした場合、当該ウェブページはデジタル資料であり、かつ、一時的資料でもあるため、裁判所は当事者に「原本」の提出を求めることがそもそも不可能であり、直接に公正証書の添付資料の内容の真正を認定することとなる。

## 第六節 まとめ

前記の判決から分かるように、企業は様々な方法で公証人に体験させ、公正証書を作成させることにより、訴訟において高い証明力を有する証拠を提出することができる。したがって、企業は知的財産権を保護するために、研究開発段階から、実施段階、訴訟段階まで、随時、公証人に法律行為又は私権事実について公証させ、または文書について認証させることにより、当該時点に存在していた事実状況又は法律行為を保全し、争いがあったときに有力な証拠として提出することができる。また、前記の判決から分かるように、外国公証人による公証又は文書認証であっても、その公証又は認証の方法は台湾の公証法が規定する制度と一致しているのであれば、裁判所は外国公正証書の効力を認める。したがって、日本企業は、必要であれば、日本国内で公証を行い、必要な証拠を保全することも可能である。以下に、原告と被告が異なる段階において公証人に公証又は認証を求める事実又は書類を図示紹介する。

- 原告が保存できる証拠

**研究開発段階**

- 設計図
- 共同研究開発契約（調印日つき）
- 実験記録
- 委託製造発注書
- 従業員雇用契約、守秘契約、協業禁止契約（調印日つき）
- 特許出願資料

**実施段階**

- 侵害品について販売の申出をするウエブサイト、カタログ
- 侵害品の取得（発票、購買証明、納品書など）
- 実施許諾契約
- 侵害物の製造・販売数量とその推移（損害賠償金額の計算に供する）

**訴訟段階**

- 従業員宣誓書（発明者が原告の従業員であることを証明する）
- 侵害物の分解又は製造過程の公証（構造又は製造過程が同一である証明）

- 被告が保存できる証拠

**研究開発段階**

- 引例（公開日つきのウェブサイト又は定期刊行物）
- すでに公開された同一の製品（製品を販売したウェブサイトを公証し、又は購買証明付けで現物を購入する）
- 先使用権を主張する
- 設計図
- 必要な設備を購入する際の発注書と発票
- 従業員雇用契約（署名日つき）
- 親会社と子会社との内部契約、企画書（タイムテーブルつき）

**実施段階**

- 被告製品の実施に関するタイムテーブル
- 被告製品の通関書類（特許出願日より前の日付により先使用権を主張する）
- 法律事務所は被告製品について作成した非侵害鑑定書
- 特許権者との実施権許諾契約書

**訴訟段階**

- 被告製品の分解又は製造過程についての公証（構造又は製造過程が異なることを証明する）
- 非侵害鑑定書
- 原告製品を購入し、特許表示がないことを立証する

# 第九章　実務に関する留意事項及び分析

本章では、実務上多く質問が寄せられる留意事項とそれに対する分析を、以下のように紹介する。

## 第一節 先使用権に関する事項

### 1. 先使用権主張の要件

**(1) 専利出願より前に、偽造製品を製造している者がいれば、該偽造者は先使用権を主張することができるか？**

答：できる。専利出願より前であるため、専利権者はもとより智慧財産局（※台湾の知的財産主務官庁。日本の特許庁に相当）に専利出願を提出しておらず、主張できる専利権を有さない。このとき、仮に、その他の者が同じ技術を先に使用して製品を製造していれば、もとより「偽造」行為を構成しない。つまり、専利が存在しないので、偽造しようがないのである。特に注意すべきは、もし、該人が専利出願より前に係争専利内容の製品を既に公然と使用、製造、販売した場合、当該後から出願される専利の新規性を喪失させ、無効となる可能性がある点である。

**(2) 特許権、実用新案権、意匠権、これら 3 種類の権利はいずれも先使用権を主張することができるか？**

答：特許権、実用新案権、意匠権はいずれも先使用権を主張することができる。現行の台湾専利法（※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）の、第 59 条の規定を準用する第 120 条の規定によれば、被告は実用新案権について先使用権に係る抗弁を主張することができ、また、第 59 条の規定を準用する第 142 条の規定により、被告は意匠権についても先使用権に係る抗弁を主張することができ、これらの先使用権の成立要件は特許権の場合と同じである。

実際、旧専利法でも（先使用権に係る抗弁は旧専利法第 57 条に規定）、特許権、実用新案権、意匠権の 3 種類の権利はいずれも先使用権に係る抗弁を主張することができる。第四章第一節の表四の「被告が先使用権を主張した個別案における権利類別の分析」には、この 3 種類の権利が含まれており、実務上、この 3 種類の権利案件いずれにおいても確かに先使用権に係る抗弁が斟酌されていることがわかる　。

**(3) 仮に、係争専利につき無効審判請求が提起された場合、専利の有効性について行政機関がまだ認定していない情況下で、裁判所は先使用権について審理を行うことができるか？　かかる情況は、裁判所に、専利が有効であると直接認定させることになるか？**

答：2008 年 7 月 1 日の智慧財産裁判所成立後、知的財産案件審理法の規定に照らせば、智慧財産裁判所は民事案件において専利の有効性について自ら判断することができる。したがって、現在、民事裁判で争われている専利の有効性に関する訴訟物について行政機関がまだ判断していない情況下で、裁判所が先使用権について審理を行うことができるかといった問題は存在しない。司法実務の運用上、現在、裁判所は、以下に掲げる数種類の方式で専利案件の審理を行う傾向にある。

(1)

専利の有効性をまず審理

↓

専利有効

↓

権利侵害の有無を審理（係争製品が専利請求の範囲に含まれているか否か）

↓

権利侵害範囲に含まれている

↓

被告の先使用権に係る抗弁が成立するか否か審理

(2)

権利侵害の有無を審理（係争製品が専利請求の範囲に含まれているか否か）

↓

権利侵害範囲に含まれている

↓

専利の有効性をまず審理

↓

専利有効

↓

被告の先使用権に係る抗弁が成立するか否か審理

専利の有効性又は権利侵害の有無、どちらを先に審理するかにかかわらず、いずれにおいても、裁判所が「専利有効」、「係争製品は権利侵害を構成す

る」と判示しなければ、先使用権に係る抗弁が成立するか否かを審理することはできない。言い換えれば、先使用権に係る抗弁は、事実上、被告が自らが製造する係争製品の技術内容が専利と同じであることを認め、専利出願より先に既に使用していたと主張するものにしかすぎないため、裁判所の手続き上、最後にようやく審理される争点なのである。したがって、現在、実務上、先使用権について判断を下している判決は極めて少なく、本報告では既に第七章で､その数少ない判決すべてについて詳細に分析し､紹介している。

## 2. 実務運用

**(1) 59 条 1 項 3 号規定の「特許権を留保する旨の声明」において、特定の相手に通知するのでなく、一般に対して広く周知させる方法はないのか。**

答：該声明は広く周知させる必要はなく、発明者から発明内容を知得した者にのみ通知すればそれでよい。専利法第 59 条第 1 項第 3 号の規定によれば、特許権の効力は、出願前、既に国内で実施されていたもの、又はその必要な準備を既に完了していたものには及ばないが、特許出願者がその発明を知ってから 6 ヶ月未満で、ならびに特許出願者がその特許権を留保する旨の声明をした場合は、この限りでない、とある。よって、特許出願者が公衆に向けて、「まもなく特許を出願する」旨声明する必要は特になく、仮に、特許出願前に、特許出願者が該技術をその他の第三者に漏洩し知悉せしめたことがあれば、その場合、特許出願者はまず、該技術知悉者である第三者にその特許権を留保する旨の声明を出さなければならない。したがって、**「特許権を留保する旨の声明」は、どのようにして特定の相手に通知すればよいのかを考えることが重要である。**
そして、発明者は「内容証明郵便」を該技術知悉者に郵送し、いつ、どこで発明内容を開示し相手に知らせたのか、どのような技術内容であるのか、を説明するとともに、特許の出願権を留保する旨の声明を出すことができる。内容証明郵便とは、郵便局を通じて<u>発信日</u>及び<u>発信内容</u>を証明する一種の証明書簡であり、郵送者は郵便局を通じて内容証明郵便を郵送しさえすれば、全く同じ内容の副本が郵便局に証拠として保管され保存され、将来、紛争が生じた際に使用することができる。但し、内容証明郵便は台湾領域内から台湾領域内にしか郵送することができず、外国に内容証明郵便を郵送することはできないので、注意する必要がある。

特許権者（又は特許出願者）が、自身が既に該技術知悉者である第三者にその特許出願権を留保する旨知らせたことを主張しようとするのであれば、自身が確かに特許出願より<u>前</u>に該第三者に通知したことを立証しなければなら

ない。法律には、かかる通知は書面で行わなければならない、とは規定されていないが、もし内容証明郵便で意思表示を行えば、内容証明郵便の副本は、かつてかかる意思表示を行ったことを示す有力な証拠となる。なぜなら、内容証明郵便の副本には郵便局の消印、日付及び整理番号が押されており、また先方が受領したことを示す配達証明があるため、訴訟において、特許出願者が既に権利留保の声明を出していることを証明する強力かつ有力な証拠とすることができる。

**(2) 台湾において相手の権利が実用新案で、それに基づく警告書には智慧財産局の技術報告書が付されている場合、相手権利を無効にする、または先使用権を主張するため、特に日本の先行技術や日本における相手権利の出願日前の取引の証拠などを詳細に検討することは有意義か。**

答：本質問は 2 つの部分に分けて、以下のように考察することができる。

(1) <u>相手側の権利を取り消す：</u>実用新案技術報告は実用新案権の有効性を当然意味するものではなく、かつ裁判所に対し拘束力はない。実用新案登録出願日前に世界で公開された資料（専利公報、定期刊行物の論文、既に完成している製品などを含む）が何かありさえすれば（日本の先行現技術を含むが、これに限定しない）、すべて該実用新案権の新規性又は進歩性を喪失せしめることができる。もし、特に日本の先行技術について検討し、ならびに、該技術が実用新案登録出願日前に公開され、かつ知得できる資料であるならば、当然、相手側の権利を取り消すのに有益である。

(2) <u>先使用権を主張する：</u>やはり有益である。<u>実用新案登録出願日前</u>の自社の取引証拠資料について詳細に検討することは、先使用権の主張に有益である。但し、依然として、自社が当時生産していた製品と相手側の会社の実用新案権の内容が同じで、かつ自社が相手側の実用新案登録出願日より早く販売した事実があり、<u>ならびに台湾に輸入した</u>ことを証明しなければ、先使用権を主張することはできない。仮に、日本領域内でしか使用していなければ、依然として、台湾で先使用権を主張することはできない。特許権又は意匠権についても、以上の主張を用いることができる。

**(3) 自社の技術が既に完成しているのだが、相手権利の出願日以前に公開になっていないとき、無効主張はできないが、先使用権は主張できるのか。どのような証拠が必要か。**

答：先使用権の制度設計の目的は、本来、この種の営業秘密方式による技術内容の保護を守るためであり、該技術内容においては専利出願前に既に公開使用していた事実を証明することはできない。実務においては、自社が専利出願

日「より早く」該技術を使用していたことを証明できる証拠を、何でもよいので、できるだけ提出する必要がある。

実務上、よく見られる証拠には、自社以外の会社との該製品に係る協議協力又は代理製造又は調達の契約（技術内容説明が含まれているものを提供できれば、より望ましい）、「統一発票」（日本の領収書に相当）、出荷伝票、関連設備の「統一発票」又は「収據」（※非正規の領収書、単に店が客に発行する受領書）などがある。もし、その他の自社クライアントが専利出願日前に購入した製品がまだ残っていれば、係争専利と比較する参考物として提出することもできる。

**(4) 内部や取引先からの冒認出願を防ぐため、また、先使用権を主張するため、営業秘密としてどのような書類をどのような形で保管しておくのがよいか。**

答：もし先使用権を主張しようとするのであれば、技術文書を光ディスクに記録する又は文書に捺印する方式で公証、封印を行うことができ（注：公証は技術公開ではない）、これによって当該時点において被公証技術書類が確かに存在したことを確認する。仮に一連の時間的に連続する文書であれば、全部の又はセクションに分けていくつかの特定の時点を選んで公証を行うことによって、公証していない資料の調査比較基礎として供することができる。実務上、よく見られる、保存を要する文書には、研究日誌（時間が連続していなければならない）、提携又は調達契約などがある。

もし営業秘密を維持しようとするのであれば、文書の秘密性を保持しなければならず（たとえば、デジタル文書ファイルにパスワードを設定し、かつ該パスワードは特定の者しか知らない）、ならびに、内部文書にはすべて「機密文書」という文字を標示すれば、後日、紛争が生じた際に、該これらの文書について既に合理的に秘密保持措置を講じていたと主張することができる。

**(5) 業者が台湾で外国から輸入した実績により先使用を主張できるか。輸入の規模、輸入行為の時点の判断など示してほしい。**

答：実績の規模と先使用権を主張する範囲に必然的な関係はなく、現在、新たな改正法には既に、「原事業目的範囲」内においてのみ継続して利用することができる、と規定されており、事業目的が同じでさえあれば、規模は拡張することができる（たとえば、輸入数量を増加するなど）。また、新法では規定を緩めて、「出願前、既に国内で『使用』されていた」を「出願前、既に国内で『実施』されていた」と明確に改めてもおり、「実施」という言葉に

は「輸入」という使用態様が含まれるため、立証時に、輸入申告の時点、商品カタログ、商品使用マニュアルなどを先使用権主張の証拠として提出することができる。

輸入規模の大小（実績の多寡）は先使用権の主張が成功するか否かに影響を及ぼさず、同じ技術を「先に使用」したことを証明することができさえすれば、それでよい。但し、先使用権には地域性があるため、台湾に「輸入」しなければ、台湾で主張することはできない。

**(6) 台湾で事業を始めようとする場合、権利（専利、商標）の出願が必要だということは理解しているが、中小企業で知財マインドが不足しており、出願代理人費用も高額だと感じる場合、先使用のための証拠を意識して残しておくということでよいか。**

答：はい。先使用権は消極的抗弁権であり、他人が該技術内容を使用することを排除することはできないが、自分が同じ技術を使用する際に、他人の専利権を侵害しないことにできる。本報告では、権利侵害で訴えられた際に先使用権を主張し、敗訴時に実施料及び損害賠償を支払わなければならないリスクを避けることができるよう、中小企業が研究・開発、製造の過程で、本報告で引用した実務判決で採用されたことのある証拠資料を適切に保存することをおすすめする。

**(7) 証拠は無効審判や先使用権の裁判のとき、一斉に提出しなければいけないのか。後から出てきた証拠は採用されないのか。**

答：第一審時には、口頭弁論終結前であれば、ばらばらに新しい証拠を提出することができ、一斉に提出しなくてもよい。但し、第二審では、新たな証拠の提出は、台湾民事訴訟法第 447 条の規定によれば、以下に掲げる情況に合致する場合にのみ、新たな証拠を提出することができる。

(1) 第一審の裁判所の法令違反により証拠が提出されなかった場合。
(2) 新証拠が第一審の口頭弁論終結後に出現した場合。
(3) 第一審の訴訟手続で既に提出した攻撃防御方法に対しての補充を行う場合。
(4) 当該新証拠や新事実につき、裁判所が明白であると判断する事実（顕著な事実）である、あるいは裁判所がその職務過程で知り得た、又は職権による取調べをすべき証拠である場合。
(5) その他の当事者の責任に帰すことができない事由により、第一審に証拠を提出することができなかった場合。

(6) 当事者の証拠提出を認めなければ、明らかに公平性を失うことになる場合。

**(8) もし、台湾にカタログはあるものの、製品内部の技術内容を判断するための構造図がない場合、日本の同じ型番号の構造を参照して主張を行うことはできるか？**

答：主張を行う機会はあるが、台湾で販売した該製品（カタログ上の製品）と日本の会社が所有する構造図が同一製品であることを証明する必要がある。もし可能であれば、該日本の構造図は公証を受けて（日本での公証又は台湾での公証、いずれも可）、その証拠能力を強化するのが望ましい。

本報告で研究、検討した実務判決から、原告が、該台湾のカタログ上の商品と日本の会社が提供する構造図が同じ製品ではないと主張し、争ってくる可能性があることがわかる。その場合、おそらく、当時カタログの印刷企画を担当した者及び構造図を制作した者が出廷して証言するか、あるいは、裁判所が第三者機関に該カタログと該構造図を送って鑑定を行わせて結果を確認しなければならないが、依然として主張可能な訴訟戦略の一種ではある。

**(9) 自社の商標が著名である場合（台湾以外でも）、他人から権利侵害されたとき、または自社が先使用権を主張するときに、台湾における著名性を主張することが他の証拠より有効であるということはないか。**

答：はい。該商標がもし台湾で商標登録しているのであれば、商標権侵害を主張することができ、商標登録していなければ、先使用権を主張することができる。商標の先使用権も地理的制限がある。したがって、商標が「著名」であるか否かは、実務上、該商標が「台湾領域内」で著名であるか否か評価する必要がある。かつて、外国で著名な商標（台湾で商標未登録）が、台湾で侵害を受けたと主張したものの、該商標は「台湾で」著名とは言えなかったため、侵害が）成立しなかった事件がある。

## 第二節 公証制度に関する事項

**(1) ビデオ、オーディオにより、証拠を映像化、音声化して公証し、残すことは可能か。その際の留意点は何か。**

答：映像、音声証拠の使用時は原告がどの種類の専利を主張しようとしているのか見て、それから公証人に該映像、音声ファイルを体験させた後、事実記録を作成させ、光ディスク又はUSBメモリなどの保存媒体に記録し、公証人に

公正証書の添付物として封印させれば、該これらの映像、音声証拠を保存することができる。方法特許を保存しようとする場合、製品製造過程の映像を撮影することができる。物品特許を保存しようとする場合、物品を分解し、内部構造を写真撮影することができ、かつ全分解過程の映像を撮影記録することができる。このほか、必要があれば、公証人に YouTube 又はその他のプラットフォームで権利侵害製品を展示又は操作する映像を閲覧してもらい、かつ該映像ファイルをダウンロードして公正証書の添付物として保存することもできる。

もし訴えが提起された後に公証を行った映像、音声証拠であるならば、出願日より前に該製品が依然として同じ規格で製造されていたことを証明しなければ、訴えが提起される前の時点で既に関連事実が存在していたことを確認することはできない。このとき、公証人に依頼して、訴えを提起する前と後の製品が同じシリアルナンバー、製造方式、規格書又は操作マニュアルなどを有し、これらがいずれも改変されていないことを、併せて公証説明してもらうことで、該公正証書の証明力を強化する必要がある。企業は重要な技術の研究、開発時に、できるだけ早く公証手続きを行って資料を保存し、専利出願日より早い公証時点を取得することをおすすめする。

**(2) 証拠を残す際に外部への流出を防ぐため、社外に出したくないとき、公証人は社内で公証が可能か。**

答：可能である。しかし、作成した公正証書は依然として原本を公証人の事務所に保管し、後日の照会に備えなければならないので、全く証拠を攜出しないということはありえない。公証人は法により秘密保持義務を有しているため、公証人が秘密を漏洩することを心配する必要はなく、仮に、公証人に秘密漏洩の情況があれば、法により損害賠償責任を負わなければならない。民間の公証人であれば会社内部で公証を行ってもらうこともでき、その効力は裁判所の公証人と同じで、時間の面でも比較的融通がきくので、おすすめする。

**(3) 書類として証拠を残し、その日付、会社の公印をもって証拠とするにはどのようにすればよいか。それともその書類を箱に封をして公証をしてもらう必要があるか。**

答：実務上よく見られる証明力を高める保管方式は、割り印を押す、日付の連続性に注意する、誰かが書類を訂正した場合には該訂正箇所に署名する、誰かがチェックを行ったのであれば署名するとともにチェック日を注記する…な

どがある。公証人に依頼して封緘、公証作業を行う必要があるかどうかは該文書の重要性を見て決定することができ、これらの日付を注記し、会社の公印を押した書類を保存することで、「公証時」に該これらの書類が既に存在していたことを証明し、日付印、会社印の信用度を高め、後日、訴訟時に公正証書によってこれらの日付が訴訟に際して捏造されたものではないことを証明することができるので、おすすめする。もしすべての書類について公証を行うことができなければ、特定の重要な時点をいくつか選んで文書又は資料の公証を行い、後日、訴訟において、段階に分けて公証を行った時点の連続性を以て互いに照合することができるので、おすすめする。

このほか、もし会社の書類資料がデジタルファイルで、紙ベースのものがなく、日付を注記し、署名して、それが存在する時点を証明したいと考えるのであれば、台湾「デジタル署名法」（※中国語名称は「電子簽章法」）の方式を参照して保存を行い、特定の情況下で書面及び正本と同じ効力を有することができる。

**(4) 外観からでは分からない構造などを証拠として保管するには、分解して公証することが必要か。それとも製品自体を公証して必要時に公証人に分解してもらうことが可能か。**

答：2 つとも実務上実行可能な方法である。前述の裁判所判決において、当事者は公証人に依頼して物品自体に対し公証、封印を行うことができ、後日、裁判所が証拠を調査する際、裁判所が委託した専門家が、公証人が封をした箱から物品を取り出して分解、鑑定を行うことで、鑑定対象物品の証拠能力及び証明力を確保することに言及している。また、別のよく見られる方法は、もし、該製品のある特定の時点での外観と内部構造を保存する必要がある場合、技術スタッフが公証人の目の前で分解し、公証人がそれを見聞して、事実記録を作成し、ならびに内部構造を写真撮影し、分解プロセスの映像を撮影し、光ディスクに記録して、これらを封印して公証物の添付物とすることができる。

**(5) 今後、公証・認証をこういう風に使ってはどうかという提案はないか。**

答：既にご説明した公証と認証の区別、効力などの特色に基づいて、企業は異なる法律行為と書類について下表のように公証又は認証いずれの方式を採るか決定することができる。

| 特色 | 公証 | 認証 |
|---|---|---|
| 使用形態 | 1. 文書の内容が真実であることを確認しなければならない。<br>2. 特定の日付を保存しなければならない。<br>3. 公証の内容は文書にしない。（ex. 光ディスク、ビデオ・オーディオ資料、ウェブページ、製品、製造過程等） | 4. 私文書の署名又は捺印の正本はコピーと相違ないこと。<br>5. 翻訳文は原本の文意と相違ないこと。<br>6. 法律行為は既に作成されているが、事後に法律行為を追認すること。 |
| 使用事例 | 1. 授権、贈与、貸借、和解、委託製造、調達契約等、公証人の前で契約を締結することが可能。<br>2. 銀行貸金庫の開封、ウェブページの公証、公証人への製品購入時の同行依頼、データを記録した光ディスク又は文書の封印公証、製品の製造過程の公証等。 | 3. 陳述書、宣誓書、誓約書、証明書等、各種締結済の契約に対してその署名の真正を確認すること。<br>4. 商品のカタログ、雑誌等の正本はコピーと相違ないこと。<br>5. 日本の規格書の内容が台湾の翻訳文と相違ないこと。 |

### (6) 公証人以外で裁判において有効な証人になりうる者は誰か。

答：通常、証言の信用度が比較的高くなるため、会社内部の者（たとえば、会社従業員など）ではない者（即ち、外部の第三者）を証人とすることをおすすめしている。

- 弁護士：たとえば、契約締結に立ち会った弁護士の証言は、一定の信頼度を有する。詳しい内容は、第六章第七節 1.を参照されたい。
- 専門家や学者：たとえば、研究開発に参加した外部顧問、又は技術意見報告書を作成した者。
- 興信所スタッフ：たとえば、興信所のスタッフに依頼して調査を行い、権利侵害製品を合法的に購入して証拠物として取得した場合、訴訟に該興信所スタッフを出廷させて証言させ、その製品取得過程を証明することで、権利侵害製品の証拠能力と証明力を高めることができる。

# 第十章　結論

## 第一節 先使用権立法政策の大幅な改変

本報告で紹介した各国の先使用権についての規範から、台湾の先使用権立法政策が相対的に緩やかで、先使用者の商業投資の保護に有利であることがわかる。特許出願日より前に台湾領域内で該発明内容を実施してさえいれば、又は必要な準備を完了してさえいれば、先使用権を主張することができる。台湾における先使用権の特色について、以下のように整理、総括する。

台湾の先使用権規範は、「善意」を主観的要件とすることを求めていない。たとえ先使用者が発明者から発明内容を知得したとしても、もし発明者が権利を留保する旨の表明をしていない、若しくは、発明者から知悉して 6 ヶ月後、かつ発明者がまだ特許を出願していない場合、該先使用者は使用を開始することができ、たとえ、後日、発明者が特許を出願したとしても、先使用者は依然として先使用権を主張することができる。これが米国や日本の特許法が「技術内容がまもなく特許出願されることを明らかに知っていた場合、先使用権を主張することはできない」と明文で排除している情況とは異なる。

また、台湾専利法の改正時、先使用権規定中の「国内で『使用』されていた」を「国内で『実施』されていた」と改めることで、専利権利態様を完全に網羅し、専利権者の出願前に「製造、販売、販売の申し出、輸入」などの行為に従事していた者もすべて先使用権を主張することができるようになり、今後は物品の製造又は方法の使用に限定されなくなった。これは最も緩やかな先使用権態様であり、各国立法の趨勢でもある。

さらに、現行の台湾専利法では、「その『原事業内』で継続して使用する場合に限られる」という文言を、「その『原事業目的範囲内』においてのみ継続して利用することができる」と改正した。解釈上、改正後の言い回しの定義は明らかにより緩やかなものとなっている。したがって、先使用者が原事業目的範囲内で生産規模を拡大する場合には、依然として先使用権を主張することができる、と解釈しなければならない。

先使用権の主張主体は、台湾智慧財産局の「専利侵害要点」の規定によれば、先使用権の主張は代理製造会社に及ぶ。もし発注会社が特許出願日前に既に該発明技術内容の実施を開始していたのであれば、たとえ特許出願日の後に該発注会社が他人に代理製造を委託して該発明内容を使用させ産品を製造させたとしても、該代理製造会社は発注会社の手足の延伸と見做され、該発注会社は依然として先使用権を主張するこ

とができる。

## 第二節 公証制度立法政策の規制緩和

本報告の説明から、台湾の公証制度は「公証」と「認証」に分かれることがわかる。公証は、「法律行為」又は「私権事実」について公証を行い、法律行為又は私権事実がある特定の時点において完成又は存在していたことを確認することができる。これに対し、「認証」は、書類上の署名の真正を確認するものにしかすぎず、署名した書類の内容が真実であるか確認する効力を有さない。

外国の公証制度では、必ずしも「私権事実」について公証が行われるわけではない。いくつかの国の公証制度には、書類の署名の真正、正本が原本と一致するかどうかの確認などしか含まれず、即ち、台湾でいうところの「認証」の部分しか含まれない。しかしながら、台湾の公証制度は私権事実について公証を行うことができるため、比較的多くの方式で各種証拠をフレキシブルに保存することができ、特に、デジタル化が進んだ現代において、台湾の公証制度は、映像や音声に係る証拠、ホームページ情報などの保存にまで拡張することができ、滅失、改竄、複製しやすい性質の資料を保存することのできる、実に利用しやすい証拠保存手段である。

## 第三節 実務上の運用情況

先使用権主張の前提は、「先使用者が専利権者と同じ技術を実施している」が、その実施時期が専利出願日より早いため、先使用権を主張することができ、専利侵害を構成しない、という点である。したがって、被告が先に使用した技術内容は、本質上、必然的に専利請求の範囲に含まれ、もし含まれなければ、先使用権を主張することができるか否かの判断を行う必要はない。よって、訴訟上、先使用権のかかる争点についての判断順序は、専利有効性、権利侵害の有無の認定の後になる。即ち、裁判所は、専利は有効である、被告の製品は専利請求の範囲に含まれる、と判断した後でなければ、被告が提出した先使用権に係る抗弁を斟酌することはできない。したがって、たとえ被告に先使用の情況があっても、まず先に、専利無効、製品は権利を侵害しないなどの争点を主張することになるため、現在、台湾の実務において、被告が先使用権に係る抗弁の主張を提出し、裁判所が先使用権に係る抗弁について判断を行った判決は決して多くない。

さらに、智慧財産裁判所は、2008 年 7 月 1 日に成立して以降、民事訴訟において専利の有効性について自ら判断することができ、かつ判決で認定した専利有効性は双方の当事者を拘束する効力を有するため、智慧財産裁判所成立後、被告が専利無効を主張して勝訴判決を勝ち取った場合、被告がさらに先使用権の主張を行うことはないた

め、裁判所が先使用権について実質的な判決を下したケースの大半は比較的早期の判決であり、2008 年 7 月 1 日以降、この類の判決はさらに少なくなった。

よって、先使用権は被告が専利法上主張することのできる権利不侵害事由ではあるが、現在、台湾の実務において被告がよく採る手段では決してない。

実務上、先使用権紛争において公証制度が運用されたものは 1 件しかないが、その理由は、先使用権関連判決がもとより希少だからである。事実、公正証書又は認証証書を証拠とすることは、実務上（特に知的財産権関連訴訟上）よく見られる証拠保存手段であり、かつ、本報告に基づいて整理すると、裁判所の大半が、該これらの証拠は証拠能力を有し、しかも比較的強力な証明力を有すると認定している。

また、台湾の裁判所は、外国の公証人が作成した公正証書又は認証した書類（例えば、専利の専用実施権許諾契約、提携契約、技術文書など）を受け入れ、かつ、該これらの公正証書は台湾の公証人が作成した公正証書又は認証証書と同様の効力を有する、と認めている。もし、該これらの公正証書又は認証証書を翻訳した後、台湾の公証人のもとに送って、該翻訳された書類につき認証を行うのであれば、該翻訳は同時に台湾の認証証書の効力を有し、該翻訳内容は裁判所によって原本と一致すると認定されることになる。

外国の会社についていえば、よく見られる認証使用の態様は、外国の公証人及び台湾の「駐外辦事處」（※日本についていえば、東京、大阪その他都市にある「台北駐日経済文化代表処」）に委任状又は実施許諾書上の会社責任者の署名が真正であるか認証してもらい、委任状又は実施許諾書が台湾での訴訟に使用されるというものである。現在の実務においては、たとえ委任状が台湾の公証人による認証を受けていなくても、台湾の「駐外辦事處」の認証を受けてさえいれば、裁判所は依然として、該これらの委任状又は実施許諾書の効力を認めている。

## 第四節 本報告のアドバイス

台湾の公証制度における「公証」と「認証」のそれぞれの特性に鑑み、本報告は、「公証」は以下の場合において利用すべきであることをアドバイスする。
文書の内容の真実性を確認する必要がある場合（認証では内容の真実性を確認することができない）、特に法律行為の効果を構成する場合は、当該私権事実又は文書の存在日付が重要である。特別に確認して保存する必要がある場合、保存しようとする対象が書面ではなく、例えば光ディスク、ビデオ、ある時点のウェブページ、製品の実物、製品の製造過程などである場合、かかる状況においては、公証人に実際に書類の内容を確認、又は事実を体験してもらう必要があるため、公証制度を利用して証拠を

確保確保することが重要となる。

「認証」の利用は、「署名」の真正性さえ確認できれば足る文書に限る。例えば、従業員又は第三者がその知悉する事実について宣誓書を作成する場合、公証人は宣誓の内容が真実であるか否かを確認できないため、それを「認証」する、即ち、従業員又は第三者に公証人の前で署名させることしかできず、それにより署名の真実性を確認する。さらに、外国企業が作成した委任状は、やはり認証により当該委任状の署名が効力を有することを確認しなければならない。ただし、この場合、認証は台湾の公証人に限らず、外国の公証人の前で行ってもよい。当該外国の公証制度の基準が台湾と同一であれば、その効力は台湾の公証人による認証証書と同一になる。

企業は研究開発の段階において、できるだけ技術関連の設計図、協力先との契約書（協力契約、特許権許諾契約、技術移転契約など）、研究日誌、又は特定の時点の重要な技術文書を選択して、それらについて公証を受けることが考えられる。また、すでに市場に出回っている現有製品（例えば、他人が製造した製品）を製造しようとする場合は、公証人に当該製品を展示又は販売するウェブページのプリントアウトについて公証させることにより、当該特許技術がすでに台湾で公然使用され、新規性又は進歩性を有しないことを立証できると考えられる。

実際の段階において、企業は各段階の製品のカタログ、製品の改良の内容、外観と内部の設計図、通関申告書類（台湾へ輸入した事実を証明するため）などの関連書類を保存すべきであると考えられる。製品の展示又は分解を示す写真又はビデオにより、内部構造又は製造過程を明らかにすることができる場合は、公証人にその内容を体験させた後、光ディスクに保存して封印し、公正証書の添付物とすることが考えられる。さらに、公証人に現場での立会いを要請し、実際の製造過程を見ながらビデオを撮り、ビデオディスクを公正証書の添付物とすることも考えられる。台湾の公証人は法律により守秘義務を有し、技術がまだ公開されていない段階で、公証人に技術資料と製造過程について公証させても、技術の公開とはならず、技術内容の新規性又は進歩性を損なうことはない。

また、公証に必要な予算が不足している場合は、重要な契約書に調印する際に、外部弁護士に立会いを要請し、重要な技術を完成する際に専門家に意見を求め、認証を受けることも、証拠保存に有用な手段である。ただし、後日、先使用権又は専利権を主張するために重要な技術文書であれば、定期的に特定の時点を選択し、当該時点までの重要な技術文書を公証人の前で封印し、公正証書の添付物とすることが考えられる。これにより、少なくとも当該公証時点には、それらの書類がすでに存在していたことを立証できる。会社内部の書類について、統一した日付の表記方法又は署名方法があれば、前記のような定期的な公証の間に発生した、公証を受けていない書類があ

っても、その前後の公証済み書類との照合により書類の連続性が明らかであれば、それに基づいてその真実性を主張することも可能である。

また、企業が内部で保存する書類がデジタルの場合、又は法律行為がデジタル方式により行われる場合、台湾では、経済部の許可を受けたデジタル認証機構が発行するデジタル認証を付することにより、デジタル署名法に合致したデジタルファイルを保存することができる。これにより、書面の正本又は原本と同一の効力をデジタルファイルに付与することが可能である。

また、訴訟の段階においては、公証制度もまた非常に有効な証拠入手方法である。特に台湾では、「私権事実」について公証することができるため、証拠保存の際に多くの利用方法が考えられる。例えば、企業が台湾で知的財産権関連訴訟を提起しようとする場合、公証人に侵害品を販売するウェブサイトについて公証させ、又は侵害品を購入する際に公証人に立会いを要請することが考えられる。これにより、公証人が実際に販売行為を体験することができ、被告に確かに「販売の申し出」又は「販売」の事実があったことを確認できる。このような事実に対する公正証書は、後日、訴訟となった場合には、否認できない直接証拠となる。また、公証人の立会いで商品を購入する際には、少なくとも 3 個を購入すべきである。1 個は公証人事務所に現物として残し、1 個は公証人の前で開封して外観と内部構造の写真を撮っておき、1 個は公証人の前で密封して公正証書の正本の添付物として当事者が自ら保管し、訴訟において必要となった場合は、鑑定対象物として裁判所に提出することができる。そうしない場合は、鑑定対象物が被告の販売したものでないとの争いが生じるおそれがある。また、侵害品を購入した際には、購入当時の「統一発票」（日本の領収書に相当）、購入証明、引換書などの書類を保存する必要があり、又はこれらの書類の写しを直接に公正証書の添付書類として添付することも考えられる。これにより、取得した製品の証拠能力と証明力を高めることができる。

技術が日進月歩の時代においては、知的財産権の保護を受けている技術又は創作について排他権又は先使用の機会を取得していれば、膨大な商業利益を得ることが可能となる。その一方で、知的財産権は非常に模倣又は複製しやすい点で一般の財産権と大いに異なるため、世界各地において、知的財産権関連訴訟が頻繁に発生することとなる。かかる状況においては、必要な証拠を如何に保存するか、又は営業秘密として技術を保護する場合は、如何に裁判所で主張するかが企業にとって重要な課題となる。本報告は、将来の訴訟提起又は応訴に備えて、企業の予算が許容する範囲内で、弾性的に台湾の公証制度、又は弁護士の認証などの各種の証拠保存方法を使い分け、企業内部の重要な営業秘密及び関連証拠を確実に保存することを提案するものである。

台湾専利法の先使用権規定により、特許出願日前の実施行為は台湾域内で発生しけ

ればならない。したがって、日本にある本社が台湾で先使用権を主張しようとするときには、「台湾域内」で当該技術を実施しなければならず、日本国内のみの実施であれば、台湾国内で先使用権を主張することができない。ただし、日本の本社がすでに台湾域内で実施した事実があれば、他人の特許出願日の後にも、その子会社、現地法人又は関連企業に製造を委託することができ、また、製造を受託したメーカーにも先使用権が認められる可能性もあると考えられる。

先使用権を主張する前提条件としては、特許出願日前に「実施」又は「必要な準備の完成」などの先使用行為が存在しなければならない。実務上よく採用される証拠は、製品の販売を示す「統一発票」（日本の領収書に相当）、出荷伝票、設計図（完成日付あり）、製品カタログ、関連設備の購入に係る「統一発票」（日本の領収書に相当）又は伝票、内部企画書（日付あり）、第三者に販売した製品、などであり、前記関連証拠は確実に保存されるべきである。特に台湾で係争技術を実施したことを証明できる部分は、将来の訴訟において、必要に応じて先使用の抗弁を主張するのに重要である。日本の企業が製品を台湾に輸出しているが台湾で製造していない場合にも、やはり日本で当該製品（同一型番の製品）の設計図、製品カタログなどを保存し、かつ、公証を通じて当該書類の存在時点を保全し、さらにこれらの設計図に対応する台湾製品の型番について説明する必要があると考えられる（日本公証人が作成した公正証書は台湾でも効力を有する）。これにより、訴訟過程において、輸入された製品の技術内容に変更があったか否か、又は特許技術と同一である否かを検証することができる。

また、特に注意すべきは、改正台湾特許法により、先使用権が主張できる態様を特許権のすべての実施態様に拡大されたが、実務上、各態様の間の転換については定見がないということである。本報告で紹介した学説及び実務見解から分かるように、先使用行為が高度な行為（例えば、製造）であれば、製品の製造は販売を目的する以上、先使用者は低度の行為（例えば、販売、輸入）について先使用権を主張できる。一方、先使用行為が低度の行為であれば、それに基づいて高度な行為にまで先使用権を拡大できるか否かは、依然疑義を有する。例えば、日本企業が他人の特許出願日の前に先使用技術を運用した製品を台湾へ輸出したが、台湾で製造又は販売をしなかった場合、他人の特許登録後に、製品を台湾へ輸出するほか、台湾で輸入以外の実施行為（製造など）についても先使用権を主張できるかは、議論のあるところだろう。ただし、日本企業が他人の特許出願日の前にすでに当該技術を運用した製品を台湾へ輸入し、かつ、台湾子会社、現地法人又は代理店が特許出願日の前にすでに販売したのであれば、少なくともこれらの関連企業が台湾において当該技術を実施する高度な行為があり、後日の訴訟において先使用権を主張できると考えられる。

したがって、日本企業は自ら研究開発に関連する資料を保存するほか、<u>関連企業と協力業者に対しても、輸出入及び販売に関する資料（通関書類、「統一発票」、出荷</u>

伝票など）の保存を要求する必要があると考えられる。これにより、日本企業が台湾において特許権侵害が主張された場合には、その関連企業に証拠を提出させ、販売又は代理の行為があったことを証明することにより、出願日の前にすでに台湾域内で販売又は販売の申出などの高度な実施行為があったことを証明できる。これにより、日本企業の先使用権主張を一層堅固なものとすることができると考えられる。

# B. 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント

# 第一章　はじめに

中国の経済発展及び科学技術の進歩につれて、日本出願人による中国への「専利」（特許、実用新案及び意匠の総称）出願件数が年々急増している。中国国家知識産権局（SIPO）の歴年の統計データ（http://www.sipo.gov.cn/tjxx/）によると、同局の 2004 年から 2012 年までの日本出願人による三つの専利受理件数を以下に示す。

| 年度 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 30,444 | 36,221 | 37,848 | 38,188 | 38,408 | 34,382 | 38,241 | 45,228 | 49,678 |

上表を見ると､2008 年の金融危機により 2009 年の出願件数がやや減少した以外は、いずれも毎年大幅に成長していることが明らかにわかる。特に、2012 年は 10 年前の 4 倍となる 5 万件に迫り、驚異的な成長スピードを示している。
この出願数増加の原因は、明白である。それは、巨大な生産拠点と広大な消費市場である中国は、日本企業にとって極めて魅力的な市場であり、市場における競争優位の確保のため、日本企業は大量に特許を取得せざるを得ないからである。

しかし、大量の特許を取得するには、膨大な資金と労力の投入が必要である。出願が多ければ多いほど、効率を向上させ、コストを削減させることが必要となるため、「中国において、いかに低コストで有効かつ大量の特許を取得するか」が重要な課題の一つとなる。

他方、日本企業による台湾への投資及び特許出願の歴史において、日台間は深いつながりがあり、すでに長期的かつ密接な提携関係が構築されている。このような背景を踏まえて､数多くの日本企業が中国進出時に台湾企業とアライアンスを組むことにより､成功のチャンスの拡大を図っている。2011 年 9 月 26 日発売の日本の経済誌『週刊東洋経済』（http://www.toyokeizai.net/shop/magazine/toyo/detail/BI/dc4452c9ddc0b1eae91dd2ea880a9264/）には､「中国は台湾から攻める」と題した特集が組まれ､大きな反響を呼んだ。
実際､中国市場開拓に向けた日台ビジネスアライアンスの成功事例は枚挙にいとまがない。

日本企業が中国市場に進出する際に､台湾企業を協力パートナーとして選ぶ理由は､日台間の長期的なパートナーシップのほかに、もう一つ重要な要因として、台湾と中国がいずれも中国語を使用しており、コミュニケーションに支障が生じることがなく､中国での商売のコツを把握しやすいことにあり、この点は中国に展開する台湾企業において最も大きな優位性の一つとなっている。

この点に着目し、日本企業による中国特許出願件数の大幅増加を受けて、上述した日台アライアンスモデルを特許出願の業務に活用できるのではないかと考える者が徐々に増えてきた。具体的には、長年にわたり協力関係にある台湾事務所に委託する

ことで、より低コストで中国の特許を出願すると同時に、特許出願の品質を確保することが達成可能ではないかということである。

その一方で、中国の特許出願件数がすでに台湾の出願件数を遥かに上回っていることから、多くの提携関係を有する中国事務所に中国特許出願を依頼する際に、台湾の特許出願も併せて依頼することで、管理コストの削減が可能なのではないかと考える者も出てきた。

このほか、日本で中国籍又は台湾籍の者を直接に雇用し、彼らに同時かつ直接的に中国又は台湾の特許出願を処理させる日本の特許事務所も少なくないが、中国語が話せるこれらの所員が中国及び台湾への特許出願を同時に処理するときに、両岸（中国及び台湾を指す。以下同。）の言語及び特許制度の違いを十分に理解しているか否か、また信頼に値するか否かも関心を抱かせる問題である。

本報告の目的は、（1）特許代理業界の比較、（2）言語の比較、及び（3）法制度の比較の三つの角度から、上述した問題を十分に比較検討した上で、日本出願人の疑問を解消し、更に正確な判断の一助となることを期待するものである。

本報告は、上に掲げた各項の比較により、以下の業務の可能性と将来性を検討する。

- ■ 台湾事務所に中国出願を依頼すること
- ■ 中国事務所に台湾出願を依頼すること
- ■ 日本事務所に台湾若しくは中国出願又はその両方を依頼すること

両岸は、特許代理の環境、言語及び法律において、当然、多くの相違点が存在しているが、本報告で検討すべきは、相違点の有無ではなく、それらの相違点を克服できるか否かの問題である。簡単に言うと、台湾事務所がこれらの相違点を容易に克服できれば、台湾事務所に中国への特許出願を委託することに問題はなく、一方、中国事務所がこれらの相違点を容易に克服できる場合も、中国事務所に台湾への特許出願を委託することに問題はないことになる。同様に、日本事務所の中国語が話せる所員がこれらの相違点を簡単に克服できる場合は、日本事務所に台湾と中国への特許出願を直接に委託することも可能である。ここで言う委託可能とは、費用の問題がないこと、及び最も重要なのは、品質が確保されていることを指し、どちらも欠くことのできないものである。

# 第二章　特許代理業界の比較

## 第一節　台湾特許代理制度の沿革

台湾の特許法（専利法）は、1949 年 1 月 1 日より施行されたが、当時、戦後の混乱のため、特許業務はすぐには始まらなかった。1953 年 7 月に「特許代理人規則」が制定され、同年 8 月に中央標準局（台湾智慧財産局（TIPO）の前身）が「特許室」を設けてから、特許代理業務がようやく始まった。

上述の「特許代理人規則」は、1955 年に 1 回改正されたことがあるが、実際には 2008 年まで、代理人資格試験は一切行われず、あくまで「資格証書引き換え交付制度」を維持したままであった。当時の規定によると、以下の五つの資格のいずれかに該当する者であれば、特許代理人の資格を取得することができ、如何なる試験に合格する必要もなかった。

（1）　司法官（裁判官又は検察官）
（2）　弁護士
（3）　公認会計士
（4）　工・鉱業技術士
（5）　特許主務官庁において、3 年以上審査の事務に従事した者（実体審査、方式審査及び外部審査を含む。）

上述の五つの特許代理人資格証書を取得できる要件のうち、（5）を除き、それ以外の者は特許とは直接関係がない。また資格証書の取得要件が多様化しており、しかも無試験で取得できるため、資格証書を持っている者が極めて多いにもかかわらず、実際には、特許代理業務に従事する者の占める割合は非常に少ない状況となっていた。2008 年に行われた台湾智慧財産局の統計調査に基づくと、登録済み特許代理人の数は 1 万人にも達しているが、3 年以内に少なくとも 1 件の特許出願を代理した特許代理人の数は、400 名余りに過ぎなかった。

台湾では 2008 年に「専利師法」（日本の「弁理士法」に相当）が可決・成立してから、ようやく 1 回目の専利師試験が開催されることになった。新しい法律の下で行われた専利師試験は非常に厳格で、合格率はかなり低かった。専利師試験は 2008 年に開始されてから、すでに 6 回実施され、合格率が年々上昇している一方で、申込者数は年々減少している。統計によると、2008 年以降に実施された 6 回の専利師試験の申込者数、受験者数、合格者数及び合格率の推移は、以下のとおりである。

| 年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1367 | 748 | 37 | 4.9% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 858 | 466 | 38 | 8.2% |
| 2010 | 691 | 352 | 13 | 3.7% |
| 2011 | 572 | 294 | 27 | 9.2% |
| 2012 | 545 | 318 | 38 | 11.9% |
| 2013 | 699 | 430 | 46 | 10.7% |

専利師試験に合格した後、更に智慧財産局に登録し、かつ、台湾専利師公会（日本の「弁理士会」に相当）に加入するという手続を経なければ、業務を行うことができない。台湾智慧財産局の専利師登録者名簿82によると、2014 年 1 月末までの既登録者の台湾専利師数は僅か 237 名で、それに、業務を行っている旧制の専利代理人の数を加えても、総数は 600 名を超えることはなく、規模は極めて小さいと言える。

初期の台湾における特許出願業務は、ほかの開発途上国と同様に、外国から台湾への特許出願代行を主な業務としていた。近年では、台湾企業の研究開発能力が高まっているため、台湾企業による特許出願件数は外国企業の特許出願件数と比べてほとんど差が見られず、台湾企業による諸外国（特に米国）及び中国への特許出願件数は、台湾への出願件数を遥かに上回っている。

台湾の特許代理制度の歴史は 60 年に達しており、初期の資格取得方式は完璧ではなかったという意見もあるが、長期に渡る豊富な実務経験の蓄積、特に国際業務における長年の取扱い経験を通じて、特許代理人の専門能力及び国際業務の遂行能力は高く評価されるべきである。しかしながら、近年では、市場規模が小さすぎて発展が限られて、業務の成長が緩やかになったため、能力のある特許代理業者の多くは、中国市場又は欧米市場の開拓に着々と布石を打っている。中国市場では、中国特許出願業務の代行を積極的に勝ち取る一方で、欧米市場では、英文明細書の作成業務、欧米特許出願の代行業務をも獲得している。これらの業務はいずれも極めて高い専門能力を必要とするものである。

### 第二節　中国の特許代理制度の沿革

60 年にわたって蓄積された特許代理業務の経験を有する台湾と比べ、中国の特許代理制度の歴史は比較的に短い。1979 年、中国は多くの研修視察団を米国、日本、欧州等の国の特許庁へ派遣し、各国の特許制度について考察した。1980 年、中国は特許庁と特許代理機構の設立を許可した。1984 年、中国初の特許法が公布された後、中国特許庁は 1984 年下半期から中国全土で巡回研修会を開催し、科学技術者に対して特許代理業務に係る専門人材育成を行うと共に、そのうちの 6,000 名余りの試験合格者に

82 http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7222&CtUnit=3555&BaseDSD=70&mp=1

対し有効期間 2 年の「特許代理人臨時証明書」を発行した。その後 1 年間で、これら臨時証明書を有する代理人から 200 社余りの特許代理機構が生まれ、それらが中国初の特許代理人及び特許代理機構となった。

その後、中国は 1985 年に「特許代理暫定条例（専利代理暫行條例）」を公布し、1991 年には「特許代理条例」を制定して、特許代理制度が法制化された。その後、1998 年には、中国初の特許代理人試験が実施された。初期の特許代理機構は、ほとんどが政府機関、大学、科学研究単位等に付属しており、その職員の大部分が公務員に属しているため、完全に独立したものではなかった。2000 年には、特許代理事務機構を独立的、公正的、自律的な仲介機構とするため、中国で初めて、いわゆる「独立改制（脱鈎改制）」の政策が実施され、業務、人事、財務及び名称の四つの方面から、特許代理事務機構を政府の組織から完全に独立させた。

激増するニーズに応じて、中国の特許代理人の数は急速に成長し、中国国家知識産権局の最新統計データでは、2013 年 7 月 13 日までに、中国で合計 17,715 人が特許代理人資格を取得し、これは、2008 年と比べて倍近くに成長した。そのうちの 8,624 名が執業証を取得し、956 社の特許代理機構において代理業務が行われている。中国の特許代理人試験の申込者数は年々上昇しており、2013 年までの各年の特許代理人試験の申込者数、受験者数、合格者数及び合格率の推移は、それぞれ下表のようになっている。2013 年の受験申込者数は史上最高を記録し、2012 年と比べて 38%も増加しており、驚異的な伸び率を見せている。

| 年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1927 | 1536 | 281 | 18.3% |
| 2000 | 1924 | 1440 | 372 | 25.8% |
| 2002 | 4450 | 3223 | 435 | 13.5% |
| 2004 | 7804 | 4947 | 530 | 10.7% |
| 2006 | 8594 | 5617 | 721 | 12.7% |
| 2007 | 8326 | 5083 | 610 | 12.0% |
| 2008 | 8766 | 5492 | 692 | 12.6% |
| 2009 | 11805 | 6912 | 924 | 13.4% |
| 2010 | 12669 | 11851 | 1368 | 11.5% |
| 2011 | 13854 | 10212 | 1493 | 14.6% |
| 2012 | 16780 | 11520 | 2966 | 25.8% |
| 2013 | 23226 | 21689 | 3812 | 17.6% |

しかしながら、中国の特許出願件数の増加スピードは驚くほど速いため、特許代理人の数は依然として市場ニーズに応じきれていない。2012 年の中国全土の特許出願件数は 205.1 万件となり、そのうち、特許代理機構が代理した件数は 1,212,940 件で、代理率は 59%に達した。しかし、中国の特許出願のうち、本国人による特許出願件数は外国人による特許出願件数を大きく上回り、しかも外国人による特許出願は上位 20 社の事務所に集中する傾向が顕著である。

上記のとおり、台湾と比べると中国の特許代理業の歴史は半分にも及ばないものの、市場規模が膨大で、特許代理業の発展が迅速であるため、その代理人の数は台湾の十数倍も多いにもかかわらず、依然として供給が需要に応じきれていない状況にある。中国国家知識産権局は、2015 年までに特許代理人の数を 1 万人以上確保するという目標を掲げている。

## 第三節　台湾人の中国特許代理人試験への参加による制度上の統合

2011 年、中国の特許代理人資格試験が初めて台湾人に対して開放され、福州市が唯一、台湾人による初の中国全国特許代理人資格試験参加に関する受付、試験、資格証書発行を行うこととなった。同年、計 234 名の台湾人が受験申込、188 名が試験に参加し、そのうちの 17 名が合格した。2012 年には、試験に参加した台湾人は 300 名を超え、合格者数は 40 名に達した。2013 年度の試験結果はすでに公表され、台湾受験生の合格者数はさらに大幅に増加した。

中国側は台湾人の受験を非常に重視しており、最初の 17 名の合格者へ資格証を授けるために、当時の中国国家知識産権局の田力普長官が自ら北京から福州市に赴き、自ら資格証を授与した。以下の写真はその時の様子を撮影したものである。

関連する規定によると、中国の特許代理人資格試験に合格して「特許代理人資格証書」を取得した台湾住民は、中国に設立が許可された特許代理人機構で 1 年間の実習

を経た後に「特許代理人執業証」を取得し、中国の特許代理機構で業務を行うことができ、更に、一定の条件（経歴年数、年齢上限など）を満たせば、中国に設立が許可された特許代理人機構のパートナー又は株主になることもできる。ただし、現在でも、台湾籍の特許代理人は単独出資で中国に事務所を開設することはできず、これが唯一の制限となっている。

中国国家知識産権局の田力普元長官は、この開放政策を積極的に推進し、上述のとおり、初回の 17 名の合格者に対し自ら証明書を交付したほか、台湾人に対する資格試験の解禁はほんの第一歩に過ぎず、両岸企業に優良なサービスを提供できるよう、台湾の専門人材による中国での業務展開を歓迎し奨励すると述べている。

台湾籍の受験者と合格者の数が絶え間なく増え続け、数年後には中国の特許代理人資格証書を取得した台湾人は、台湾の専利師資格証書を取得した台湾人を上回る可能性があることが予測される。日増しに縮小している台湾市場と盛んに発展している中国市場を考えれば、このような傾向は当然のことであると言える。

中国政府による台湾への特許市場の解禁政策には、試験の解禁にとどまらず、事実上、中国当局はすでに台湾人が中国において単独出資による会社の形態で中国の商標出願業務を代理することに同意しており、また、台湾の法律事務所及び特許事務所の福建省での業務の試行を解禁し、まずは、福建から直接特許代理業務に従事することについても検討を始めた。この一連の解禁措置は台湾の特許代理人にとって、あたかも新大陸発見のようなもので、台湾の事務所の多くは、積極的に準備を進めている。

このような発展の趨勢に応じて、台湾では中国特許制度の研究者の数が急速に増加しているため、中国特許制度の発展が台湾特許制度に与える影響力は以前よりもかなり強くなってきていことは当然であり、日本特許制度が台湾特許制度に与える影響力を上回っている可能性さえある。1 例として、2013 年 1 月 1 日より施行された改正台湾特許法では、特許及び実用新案の「二重出願」に関し、出願人が特許を選択した場合、先に取得した実用新案権は「最初から存在しなかった」ものとみなされると規定されていたが、同年 6 月には再改正がされ、中国と全く同じ権利接続制度に改められたことが挙げられる。また、2013 年に台湾の特許審査基準は、用途発明に関する改正を行い、用途の特徴に限定される物品の請求項は、先行技術の物品と対比して新規性を具備するとは認めないが、当該用途発明を方法の発明とみなすこととし、そうしない場合は、物品に対してその組成分又は配合比を限定し、或いは製造の用途（即ち、スイスタイプクレーム（swiss-type claim））に変えるよう規定した。これも中国の審査基準の影響を受けたものと推測される。

特許法は他の法律に比べ、国際的な調和が求められるべきものであり、たとえ現在、両岸において、言語・政治面で依然として相当に大きな違いがあるとしても、特許法の分野においては、今後の台湾特許法の発展は中国の特許制度の影響を更に強く受けることが予測され、両者の差異が更に縮小する可能性も指摘されている。

## 第四節　特許代理業界全体の比較

### 1. 台湾の特許代理業界

台湾の特許代理業界と中国の特許業者の基本的な差異を下表に記載する。

| | 台湾 | 中国 |
|---|---|---|
| 経済構造 | 市場経済 | 計画経済から市場経済へ |
| 渉外業務の開始 | 早い | 比較的遅い |
| 外国出願の経験 | 外国出願重視 | 国内出願重視 |
| 市場規模 | 大（国内だけで 8.5 万件） | 巨大（205 万件） |
| 代理形態 | 個人代理 | 法人代理 |

以下に詳しく説明する。

#### (i)市場経済と計画経済の違い

台湾は戦前からすでに市場経済を導入しており、特許代理規則が施行された 1953 年において、許可を受ける必要のある少数業種を除き、基本的に市場経済が採用されていた。特許代理業者は最初の段階から民営の形態で独立開業し、政府からの指揮又は援助を受けることもなかった。特許代理人は 60 年来、長期にわたって市場競争を行ってきたため、優劣が明らかになり、事務所のサービスの水準が自然に一歩一歩向上してきた。しかしながら、たとえ市場シェア率が長期的に上位にランクされる事務所であっても、他事務所との絶え間なく厳しい競争に直面し、品質の維持、人材の確保及びクライアントとの関係維持に努めなければならず、そのような絶え間ない市場競争に直面してきた結果、いくつかの主要事務所は長期にわたって安定したシェアを維持することができ、新しい事務所の市場参入が難しくなるため、相対的に業界全体は非常に安定している。

それに対して、中国では計画経済から市場経済への移行につれて、最初はすべて官営であった特許事務所が 2000 年からやっと徐々に民営化され、競争と統合が激しくなってきた。業界の激しい変動は暫くは収まらないと見られるため、中国では、随時、特許事務所の現状を把握することが重要である。

### (ii)国際化のタイムスケジュールの違い

国際化の面で、台湾は経済発展の初期段階から、外国からの資金と技術の導入を主な政策の一つとしたため、外国出願人は初期段階から台湾で大量に特許を出願し始めた。中国の特許法の施行時の 20 年も前から、台湾の特許事務所はすでに渉外業務を処理し始めたため、渉外業務に対するサービス水準は国際的な水準に比較的近づいているはずであり、少なくとも海外のクライアントとのコミュニケーションへの障害は比較的少ない。特に日本と台湾との経済関係は大変に親密であり、日本語を理解する台湾人も比較的多いことも台湾の特許事務所の優位性となっている。

### (iii)市場規模の違い

世界知的所有権機関（WIPO）及び台湾智慧財産局の統計データによると、2011 年特許出願受理件数上位 7 ヶ国又は地域の受理官庁は、以下のとおりとなっている。

| 2011 年特許出願受理件数上位 7 ヶ国又は地域の受理官庁 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 受理局 | 中国<br>（SIPO） | 米国<br>(USPTO) | 日本<br>(JPO) | 韓国<br>(KIPO) | 欧州<br>（EPO） | ドイツ<br>(DPMA) | 台湾<br>(TIPO) |
| 件数 | 526,412 | 503,582 | 342,610 | 178,924 | 142,793 | 59,444 | 50,082 |

国・地域によって実用新案権制度がないところもあるため、上表の数字は特許の件数のみを示す。表に示される 1 位から 5 位までの受理官庁は一般に IP5 と言われており、これらの受理官庁はよく知られている。しかし、IP5 の次にランクされる受理官庁も比較的よく知られておらず、ドイツ特許庁は 6 位であるが、実際、その案件の大部分は欧州特許庁が受理した欧州特許出願から移行された案件であるため、台湾の智慧財産局は事実上、第 6 位（即ち IP5 以外の最大特許受理官庁）であるとも言える。しかし、IP5 首位の中国と比較すると、10 倍の差にもなっている。市場規模の違いは絶対的な市場規模及び成長スピードという二つの観点から比較することができる。当然ながら、中国と比べて台湾の市場規模は遥かに小さく、業界全体の案件量では数多くの事務所を支えることができず、新しい事務所が既存市場へ参入することは相当に困難である。しかも市場が成熟し、中国のような爆発的な成長もないため、直近 10 年間の外国人による特許出願件数の変化は少なく（下表参照）、特許業界全体が非常に安定している。

| 年度別 | 台湾人による特許出願 | 外国人による特許出願 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 2003 | 13,049 | 22,774 |
| 2004 | 16,747 | 25,172 |
| 2005 | 20,093 | 27,748 |
| 2006 | 21,365 | 28,746 |
| 2007 | 23,330 | 28,346 |
| 2008 | 23,868 | 28,041 |
| 2009 | 22,712 | 23,942 |
| 2010 | 22,905 | 24,537 |
| 2011 | 23,518 | 26,564 |
| 2012 | 23,077 | 28,112 |

台湾の特許代理業界は過去数十年に渡って、限られた市場で激しい競争が繰り広げられる中で、全体としては、すでに相当安定した状況になっており、サービスの品質も事務所の経営も共に相当程度成熟してきており、今後の経営環境に重大な変化（例えば利益衝突問題の急増又は台湾の経済発展の急速な萎縮等）が生じない限り、明らかな変化はないはずである。

#### (iv)個人代理と法人代理の違い

台湾特許法第 11 条では、「出願人は、特許出願及び特許に関する事項の処理について、代理人に委任してこれを行うことができる。………代理人は、法令に別段の規定がある場合を除き、弁理士でなければならない。」と定められている。一方、中国特許法第 19 条では、「中国国内に常駐住居所、又は営業所を有しない外国人、外国企業又はその他外国組織は、中国の特許出願及びその他の特許に関する事務の処理について、法に基づき設立された特許代理機構に委託しなければならない。中国の部門又は個人は、国内の特許出願及びその他の特許に関する事務の処理について、法に基づき設立された特許代理機構に委託することができる。」と定められている。

上述の規定により、現在、台湾の特許代理人は個人の身分で代理しており、事務所は特許代理の主体ではなく、法人化することもできないため、パートナーシップ制の組織形態で事業を営むしかない。このため、同じ事務所の全ての特許代理人が連帯無限責任を負わなければならず、その責任は相当に重い。逆に、中国の特許代理人は独自に委託を受けることができず（中国特許代理条例第 17 条を参照）、大半の特許事務所は有限会社の形態で経営を行い、無限責任を負わないことから、特許代理人自身の負う責任は比較的軽い。この基本的な違いが両岸の特許代理機構の経営形態に大きな影響を及ぼしている。例えば、台湾では、特許代理人は連帯無限責任を負わなけれ

ばならないため、自分が代理する案件のみならず、他のパートナーが代理する案件に対しても慎重に管理しなければならない。これにより相対的に事務所の迅速な成長が難しくなり、事務所の吸収合併が非常に困難になるが、事務所の人事が安定していることがメリットと言える。一方、中国の特許事務所は法人としての有限責任を負い、個人の責任は比較的軽いため、事務所の拡張や事務所の吸収合併をより容易に行うことができるが、事務所における人事の流動性が高いという問題も存在している。

### 2. 日本出願人の台湾特許出願を代理する主な特許事務所

日本出願人による台湾特許出願を代理する台湾特許事務所の取扱件数上位 10 社のリスト[83]を以下に参考のため提供する。順位は 2012 年の特許の公開件数＋実用新案の公告件数＋意匠の公告件数の合計件数による。下表で示したように、上位 10 社の事務所が代理する合計件数（13,300）は、すでに総数（14,517）の 92%を占めている。つまり、日本出願人の台湾特許出願を代理する台湾特許事務所の集中は極めて顕著で、選択できる事務所は多くないということである。

[83] 調査には、特許代理人の所属事務所の把握が必要なため、多少の誤差も含む。（理律法律事務所　調査）

| 事務所 | 2012年<br>発明公開 | 2012年<br>実用新案公告 | 2012年<br>意匠公告 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台湾国際(TIPLO) | 3843 | 29 | 526 | 4398 | 1 |
| 理律(Lee and Li) | 2524 | 12 | 122 | 2658 | 2 |
| 萬国特許(Louis) | 1000 | 1 | 162 | 1163 | 3 |
| 聖島(Saint Island) | 868 | 1 | 78 | 947 | 4 |
| 台一(Tai E) | 773 | 5 | 108 | 886 | 5 |
| 将群(JC) | 811 | 1 | 30 | 842 | 6 |
| 文彬(Wenping) | 808 | 0 | 12 | 820 | 7 |
| 東大(Jou & Jou) | 544 | 1 | 29 | 574 | 8 |
| 聯合(Union Patent) | 528 | 2 | 43 | 573 | 9 |
| 冠群(Top Team) | 387 | 3 | 49 | 439 | 10 |
| トップ10の合計件数 | 12086 | 55 | 1159 | 13200<br>(92%) | |
| その他 | 973 | 37 | 207 | 1217 | |
| 総計 | 13059 | 92 | 1366 | 14517 | |

### 3. 日本出願人の中国特許出願を代理する主な特許事務所

日本出願人による中国特許出願を代理する中国事務所の取扱件数上位 20 社のリスト[84]を以下に参考のため提供する。順位は2012年の特許公開件数＋実用新案の公告件数＋意匠の公告件数の合計件数による。件数には、全ての日本出願人による出願件数も含まれる。下表の数字から、案件が上位 20 社に集中していることがかなり顕著であることがわかる。

なお、台湾の事務所のリストと中国の事務所のリストを合わせた順位では、台湾事務所の順位が依然として相当高いことが明らかである。例えば、上表において第 1、2 位の台湾事務所は、中国の順位では 2、7 位ととなり、その規模は中国の大手事務所に劣らない。

[84] 理律法律事務所　調査

| 中国の特許事務所 | 件数 | 順位 |
|---|---|---|
| 中科专利商标代理有限责任公司 | 5307 | 1 |
| 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 3886 | 2 |
| 北京集佳知识产权代理有限公司 | 3446 | 3 |
| 北京林达刘知识产权代理事务所 | 3395 | 4 |
| 北京市柳沈律师事务所 | 3381 | 5 |
| 北京三友知识产权代理有限公司 | 2902 | 6 |
| 永新专利商标代理有限公司 | 2773 | 7 |
| 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 2630 | 8 |
| 中国专利代理(香港)有限公司 | 2601 | 9 |
| 北京银龙知识产权代理有限公司 | 2000 | 10 |
| トップ 10 位の合計件数 | 32321(63%) | |
| 北京尚诚知识产权代理有限公司 | 1813 | 11 |
| 上海专利商标事务所有限公司 | 1679 | 12 |
| 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 1527 | 13 |
| 北京市中咨律师事务所 | 1483 | 14 |
| 北京天昊联合知识产权代理有限公司 | 1177 | 15 |
| 上海市华诚律师事务所 | 1022 | 16 |
| 北京市金杜律师事务所 | 978 | 17 |
| 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 783 | 18 |
| 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 | 767 | 19 |
| 隆天国际知识产权代理有限公司 | 707 | 20 |
| トップ 20 の合計件数 | 44258(87%) | |
| その他 | 6608 | |
| 総計 | 51065 | |

## 第五節　台湾の特許事務所における中国特許業務に関する経営形態

ほぼ全ての台湾特許事務所が大量の中国特許出願を代理しており、その中には台湾出願人による中国特許出願及び外国人による中国特許出願が含まれる。台湾事務所の名称は中国の特許データベースに反映されないため、その代理件数の統計を取得することはできないが、業界情報によると、実際の件数は台湾の特許事務所が代理する台湾特許出願の総数を上回ることはほぼ確実である。したがって、中国の特許出願は台湾の事務所にとってすでに主要業務となっており、コスト削減及び品質確保を図るため、台湾の事務所は中国の特許出願業務に対していくつかの経営形態を発展させてきた。以下、それぞれの形態について説明する。

- 複数現地代理人方式：複数の中国特許事務所へ出願を依頼する
- 特定現地代理人方式：特定の 1 の中国特許事務所のみへ出願を依頼する
- 実質資本参加方式：台湾事務所の所員を中国の特許事務所に駐在させ、実質的に中国で特許事務所を共同経営する
- 実質独資方式：中国弁理士を現地で雇用し、実質的に中国で特許事務所を経営する

上述の四つの方式にはそれぞれメリット、デメリットがある。簡単に言えば、他と比較して、複数現地代理人方式のコストは高く、品質の把握も難しいが、難易度は低く、案件ごとに中国現地代理人を選定して依頼すれば対応可能である。特定現地代理人は、ボリュームディスカウントによりコストの削減が期待できるが、十分な品質の確保は依然として難しい。実質資本参加方式と実質独資方式の投資額は高く、経営の難易度も高いが、うまく経営できれば、中国現地の事務所の運営管理の一部又は全部を把握することができるため、品質及びコスト面で優位となる可能性がある。また、上述の四つの方式を柔軟に運用している台湾事務所もいくつかあり、一つの方式に拘らず、四つの方式を同時に採用し、経営環境及び法的規制の変化により、随時調整を行っている台湾事務所も存在する。

## 第六節　中国の特許事務所における台湾特許業務に関する経営形態

中国の特許事務所が台湾特許業務を代理する経営形態は比較的簡単である。その主な原因としては、現在、中国人は台湾の様々な法的規制によって制約を受けており、依然として台湾に自由に出入りすることが難しく、たとえ台湾に入ったとしても、台湾に残って働くことは難しい。また、台湾の繁体字中国語を理解することも比較的難しいため、中国の事務所の大部分は複数現地代理人方式を採用し、つまり複数の台湾特許事務所へ台湾出願を同時に依頼しており、他の三つの経営形態を採用している事務所は非常に少ない。

# 第三章　特許明細書の観点から比較した両岸の言語

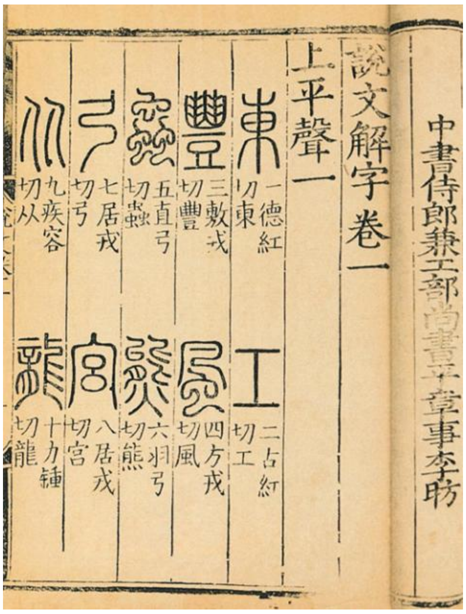
## 第一節　中国語とは何か

特許代理の仕事は文字で特許権の範囲を特定する仕事でもあるし、文字で審査官又は裁判官を説得する仕事でもあるとも言えるため、文字の重要性は言うまでもない。よく知られているように、台湾の中国語と中国の中国語は同じではないが、多くの外国人は両岸のそれぞれの中国語の違いを知らない。知っているのは、台湾の中国語の画数が比較的多く、中国の中国語の画数が比較的少ないように見えるということだけである。しかし、文字は特許業務に絶対的重要性を持つものであるため、この程度の理解では充分でない。台湾の専利師及び中国の特許代理人が相互の言語を十分に把握し、更に専門的なサービスを提供できるか否かを判断するときには、両岸の中国語に、どのような違いがあるかを更に深く検討する必要がある。

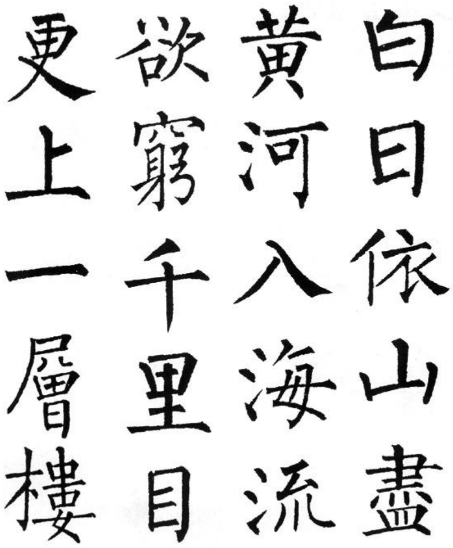
中国の歴史から見れば、いわゆる中国語とは、元々絶えず変化している言語であることが分かる。政治が対立すれば、言語も対立する。逆に、政治が統一されれば、このような巨大な国家を有効に統治できるよう、政府も文字と言語の統一に努める。

文字の統一は困難に満ちた作業であり、強国や盛世（強い政府）でなければ、これを遂行することはできず、そのため、中国における文字の統一はいずれも、中国が統一され、かつ、強盛な時代に成し遂げられた。一般的に言うと、中国文字の統一には、いくつかの段階があり、主なものを以下に挙げる。

- 第 1 回文字の統一 : 秦の始皇帝が六国を滅ぼして中国を統一し、文字の書体・車輪の幅の統一等の改革を行った。
- 第 2 回文字の統一：漢朝が引き続き文字の書体の統一の改革を行った。後漢の許慎が著した「説文解字」は中国初の字書であり、漢字 9,353 字、異体字 1,163 字を 540 の部首に分けて収めたものである。以下の図は、「説文解字」出版当時の書体を解説する注釈書の 1 ページである。現在の書体とかなり異なることが分かる。




■　第 3 回文字の統一：唐朝が「正字体（正規の文字であり、俗字・略字でないもの）」を推進した。以下の図は、その当時の書体の一例を示すものであり、現代の書体と非常に近い。台湾の小学生が書道を練習する際には、唐朝の書道家の作品を手本にして臨模することがほとんどである。




■　第 4 回文字の統一：清朝の乾隆帝が編纂した「康熙字典」が現代の繁体字の基礎となった。

- 第 5 回文字の統一：中国では、1949 年に引き続き文盲を一掃し教育を普及させるために、簡体字を主体とした文字の統一を開始した。現在の文字に定着するまでに、以下の過程を経た。

  1956 年 1 月： 漢字簡化方案の公布
  1958 年 2 月： 漢語拼音（ピンイン）方案の公布
  1964 年 5 月： 簡化字総表の公布
  1977 年 12 月： 第二次漢字簡化方案（草案）が公布されたが、国務院により 1986 年 6 月に廃止された。
  1986 年 10 月： 簡化字総表を再度発表し、簡体字 2,274 字、簡化偏旁 14 個が収録されたことで、中国の現在の簡体字が確立されることになった。

上述の第 5 回文字の統一は大きな成功を収め、十数億人が使用する言語、字形及び表音方法が完全に統一された。ただし、唯一の例外は台湾である。

1949 年から台湾は簡体字だけではなく、漢語拼音（ピンイン）も採用せず、簡略化される前の文字を使用し、また異なる発音表記体系（注音符号；ボポモフォ）を維持している。

しかし、言語の変遷は字形だけに止まらず、1949 年以降、両岸は長期にわたり全ての側面（科学技術、経済、教育、文化等を含む）においてそれぞれ発展してきたため、大量の異なる名詞、異なる訳名、異なる語法及び異なる表現方式が生じ、外国人にとってその相違点を理解するのは相当に難しい。本報告では、引き続き両岸における言語の違いについて異なる角度から比較を行う。

## 第二節　両岸の中国語の違い

以下においては、4 項目に分けて、両岸の中国語の違いについて比較を行う。

- 字体
- 単語
- 文体
- 特許明細書の記載

| 比較対象 | 台湾 | 中国 |
|---|---|---|
| 字体 | 繁体字（簡略化していない古来の漢字） | 簡体字（簡略化した漢字） |
| 単語 | 独自に造語された異なる単語が多数存在する | |
| 文体 | 文語に近い | 口語に近い |
| 特許明細書の記載 | 特許制度と特許関連法規の用語の相違点により、明細書の書き方が異なる | |

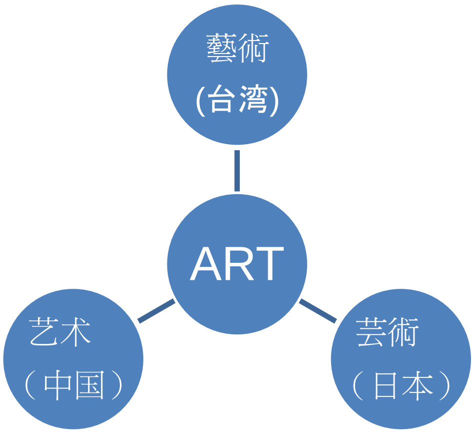
一般人は、慣習として、台湾で使用されている中国語を繁体字中国語、中国で使用されている中国語を簡体字中国語と呼ぶが、上表に示したように、両岸の中国語の違いは繁体字と簡体字の違いだけに留まるものではなく、繁体字と簡体字の違いは最も単純な違いに過ぎない。以下においては、両岸における中国語をそれぞれ台湾の中国語と中国の中国語と呼ぶ。

### 1. 字体の比較

世界中に一体どのくらいの漢字があるのか、これは永遠に答えが出ない問題である。なぜなら、毎日新しい漢字が造られる一方で、使用されず廃れていく漢字もあるからである。しかし、正確な統計は取れないものの、一般的に現在の漢字の総数は、すでに約 11 万字に達していると推測されている。

現在のコンピュータシステムは、漢字に対して、一般的に Unicode（ユニコード）というエンコード方式を採用しており、Unicode の最新バージョンには合計 74,617 文字の漢字が収録され、その中には中国、台湾、日本、韓国、北朝鮮、香港、マカオ及びベトナムで使用されている各漢字が含まれている。Unicode には、各国の言語における各漢字に対して統一かつ唯一のコードが設けられている。

したがって、同じ漢字でも、国によって書き方の違いがよく見られる。例えば、「芸術」という 2 文字の場合、中国、台湾、日本の間でその書き方にはかなり大きな違いがある。「芸」には三つの書き方があり、「術」にも三つの書き方がある。




ここでは、台湾と中国との明細書を比較することを目的としているので、台湾と中国の部分のみについて比較を行う。

前に述べたように、中国は 1986 年に簡化字総表を発表し、合計で簡体字 2,274 字及び簡化偏旁 14 個が収録されたが、台湾が繁体字の使用を堅持したことから、両岸における漢字の違いが生じた。簡化字総表に収録されている簡体字は僅か 2,274 字だけであるが、全てが常用されている文字であることから、これらの文字が一般的な文章に現れる割合は 50%を超える。即ち、一般的な文章の半分以上の漢字が簡体字ということになる。台湾人が中国の文章を読むとき、それぞれの漢字が簡体字であるか、繁体字であるかをはっきりと識別することができるので、簡体字を見てすぐに繁体字が想起でき、文章を読めば読むほど、理解できる簡体字が多くなり、転換スピードも速くなる。同様に、中国の人も繁体字を見てすぐに頭の中に対応する簡体字が浮かぶため、文章を読めば読むほど、理解できる繁体字が多くなり、転換スピードも速くなる。

この点をもって、中国語ができない者は、人間の脳が繁体字と簡字体の相互変換を行うことができるのであれば、このプロセスをコンピュータに任せて、簡体字から繁体字へ又は繁体字から簡体字への転換を実現することもできると考えがちだが、実際はそう簡単でない。繁簡変換ソフトは長期にわたる研究開発のプロセスを経てきたが、名詞変換又はセンテンスの変換は言うまでもなく、単なる漢字変換だけであっても実用に足る程度のものは完成していない。その原因は、簡体字と繁体字の各漢字間における対応関係が 1 対 1 の関係ではなく、1 対多数の関係であり、しかもかかる関係において、簡体字から繁体字への変換の 1 対多数の対応関係及び繁体字から簡体字への転換の 1 対多数の対応関係に分かれることにある。

以下に例を挙げて、繁体字と簡体字の対応関係について説明する。

簡体字を繁体字に変換する時、簡体字の画数は繁体字の画数と比べると比較的少ないため、1 対多数という状況が生じ易いのは当然であり、1 対 1 から 1 対 5 まで生じる可能性もある。

**(i)1 対 1 の対応関係の漢字**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 簡体字 | 专 | 汉 | 爱 |
| 繁体字 | 專 | 漢 | 愛 |

これらの漢字は 1 対 1 で対応しているため、コンピュータは簡単に変換を行うことができ、如何なる問題も起こらない。

**(ii)1 対 2 の対応関係の漢字**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡体字 | 表 | 冲 | 松 | 发 | 谷 | 后 | 志 | 云 | 凄 | 象 |
| 繁体字 | 表<br>錶 | 沖<br>衝 | 松<br>鬆 | 發<br>髮 | 谷<br>穀 | 後<br>后 | 志<br>誌 | 云<br>雲 | 淒<br>棲 | 象<br>像 |

**(iii)1 対 3 の対応関係の漢字**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡体字 | 系 | 里 | 划 | 只 | 苏 | 几 |
| 繁体字 | 系<br>係<br>繫 | 里<br>裏<br>裡 | 畫<br>劃<br>划 | 只<br>祇<br>隻 | 蘇<br>囌<br>甦 | 幾<br>几<br>机 |

**(iv)1 対 4 の対応関係の漢字**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡体字 | 并 | 采 | 厂 | 干 | 复 | 雕 |
| 繁体字 | 并<br>並<br>竝<br>併 | 采<br>採<br>寀<br>埰 | 厂<br>庵<br>廠<br>厰 | 乾<br>干<br>幹<br>榦 | 復<br>複<br>覆<br>复 | 雕<br>鵰<br>彫<br>琱 |

**(v)1 対 5 の対応関係の漢字**

| | | |
|---|---|---|
| 簡体字 | 斗 | 台 |
| 繁体字 | 鬥<br>鬭<br>鬦 | 臺<br>台<br>檯 |

| | | |
|---|---|---|
| | 鬭<br>斗 | 枱<br>颱 |

逆に、繁体字を簡体字に変換する時、繁体字は簡体字と比べて画数が多いため、1対多数という状況はあまり見られず、十数個程度のみであるため、変換は大きい問題とはならない。

| 繁体字 | 兒 | 覆 | 畫 | 瞭 | 乾 | 於 | 摺 | 徵 | 著 | 藉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡体字 | 兒<br>儿 | 覆<br>复 | 画<br>划 | 瞭<br>了 | 乾<br>干 | 于<br>於 | 折<br>摺 | 徵<br>征 | 著<br>着 | 籍<br>借 |

上述のような複雑な対応関係が存在しているため、現在のところ、正確な漢字変換を完全に実現できる如何なるソフトも存在しない。Word 又は google translate のような名詞変換を部分的に実行できるソフト、或いはより専門的な変換ソフトにかかわらず、いずれも変換された文章に誤りが多く存在しているため、人の力で原文と対比しながら校正を行って初めて100%の正確性に達することができる。100%の正確性が求められる特許明細書において、コンピュータによる繁体字、簡体字の自動変換に任せれば、数え切れないほどの誤りを生じ、その後、人の力で修正を行っても全ての誤りを発見することはほぼ不可能であり、かえって取り返しのつかない結果を引き起こすこととなり、完全に実用性に欠けるものである。

### 2. 単語面の比較

前節では、漢字面の比較のみについて検討を行ったが、名詞の比較についても考えると、問題は更に増える。

前述したように、台湾と中国の交流は最近十数年のことである。したがって、1895年の下関条約の発効日から 100 年以上の間、両岸は科学技術名詞の翻訳についても、それぞれが独自の訳語を用いており、互いに参考とすることもほとんどなかったため、多くの科学技術の名詞が、両岸の訳語において全く一致しない状況となっている。

その中の代表例の一つが化学元素の周期律表である。下図は中国の元素周期律表であり、丸で囲んだ元素名称は、台湾で化学を学ぶ者には分からない。

www.wps.cn

| 元素符号 | 日本語 | 台湾の中国語 | 中国の中国語 |
|---|---|---|---|
| Si | ケイ素 | 矽 | 硅 |
| At | アスタチン | 砈 | 砹 |
| Fr | フランシウム | 鍅 | 钫 |
| Tc | テクネチウム | 鎝 | 锝 |

また、よく見られる英語の科学技術名詞のうち、両岸においてそれぞれ対応する訳語が全く異なるものを下表に示す。

| 英語（日本語訳） | 台湾繁体字中国語 | 中国簡体字中国語 |
|---|---|---|
| PLASMA（プラズマ） | 電漿 | 等离子体 |
| LASER（レーザー） | 雷射 | 激光 |
| ROW（行） | 行 | 列 |
| COLUMN（列；コラム） | 列 | 行 |
| (SEMICONDUCTOR) CHIP（（半導体）チップ） | 晶片 | 芯片 |
| EPITAXY（エピタキシャル） | 磊晶成長 | 取向附生 |
| IC（集積回路） | 積體電路 | 集成电路 |
| SURFACTANT（界面活性物質） | 界面活性劑 | 表面活性剂 |
| DIGITAL（デジタル） | 數位 | 数码 |
| TOUCH PANEL（タッチパネル） | 觸控板 | 触摸屏 |
| (COMPUTER) PROGRAM（（コンピュータ）プログラム） | 程式 | 程序 |
| MILLION (=$10^6$)（ミリオン；百万） | 百萬 | 兆 |
| MEMORY（メモリ） | 記憶體 | 内存 |
| MOUSE（マウス） | 滑鼠 | 鼠标 |
| NETWORK（ネットワーク） | 網路 | 网络 |
| SERVER（サーバ） | 伺服器 | 服务器 |
| MEDIA（メディア） | 媒體 | 介质 |
| SOFTWARE（ソフトウェア） | 軟體 | 软件 |
| HARDWARE（ハードウェア） | 硬體 | 硬件 |
| OPTICAL DISK（光ディスク） | 光碟 | 光盘 |
| SUBSTRATE（基板） | 基板 | 衬底 |

上表は最も簡単な数十個の例を挙げただけであり、実際には、あらゆる技術分野において異なる技術用語は、無数に存在している（中国の文書共有サイト「百度文庫」

に収録された両岸用語対照表[85]を参照のこと）。これはまるで、外国語を学ぶ際に、単語から覚えることと同じである。しかし、いずれも中国語である以上、学習の難易度はその他の外国語に比べて遥かに低いと言える。一般的には、学習方法が適切である場合、台湾の翻訳者は中国の特許明細書に用いられる科学技術名詞を 100%把握できるまでに通常数ヶ月の時間があれば十分で、これは英語又は日本語の習得より遥かに簡単である。

### 3. 文体の比較

両岸の文書には、漢字と語彙の違いのほかに、実は更に深い差異、即ち文体の違いが存在する。これは、中国語ができない者にとって理解し難いものであるが、簡単に言えば、台湾において、正式な文書（特に、例えば特許明細書、答弁書、判決等の法律文書及び法律条文そのもの）に用いられる言語は、漢文（文言文）に比較的近いものであるが、中国においては、基本的に白話文（口語文）を使用しているということである。漢文は比較的古い時代の文体で、基本的に言文不一致であるため、話し言葉とは大きな違いがある。一方、白話文は言文一致であり、「我が手で我が口に出すものを書く（我手寫我口）」を標榜し、書き言葉と話し言葉には、あまり大きな相違はない。

この二つの文体は、以下のように簡単に比較することができる。

| 比較 | 漢文(文言文) | 白話文（口語文） |
| --- | --- | --- |
| 長さ | 比較的簡潔 | 比較的冗長 |
| 出所・用法 | 書き言葉を主とする。 | 飾らずに、「我が手で我が口に出すものを書く」を主とする。 |
| 語感 | 比較的古典なもの | 比較的大衆的なもの |
| 助詞 | 之・乎・者・也・矣…… | 的・吧・個・啊・嗎…… |
| 句読点 | 句読点が少ない | 句読点が多い |
| 伝播 | 教育水準の比較的高い者に限られる | 各教育水準の者適合する |

従来、台湾人が文章を書く時は、漢文で書く傾向にあるため、直接に中国の白話文を書くことは、最初の段階ではあまり慣れていない。しかし、適切な修正を加えなければ、専利出願においては、中国の特許法第 26 条第 3 項又は第 4 項に規定するところの明細書の記載要件に違反する旨の拒絶理由が示された補正通知書を受け取るこ

[85] http://wenku.baidu.com/view/bd829d6c783e0912a2162ab6.html

となる。最もよく見られる例を以下に示す。

| 日本語原文 | 台湾 | 中国 |
|---|---|---|
| A の B | A 之 B | A的B |
| A により…をする | 藉由 A | 通过A |
| …の何れか一つ | 任一者 | 任何一个 |
| A は B に係る | A 係關於 | A是关于B |
| 上記、前記 | 該 | 所述 |

#### 4. 特許明細書の記載における比較

両岸の特許法及び施行細則に用いられる特許用語は大きく異なり、明細書によく見られる特許用語の多くも異なる。このため、極めて高い頻度で重複して現れる用語も個々に修正しなければならない。かかる用語は数え切れないほどあるため、以下では、ほんの一部分の例を挙げて説明する。

| 日本語 | 台湾 | 中国 |
|---|---|---|
| 請求項 | 請求項 | 权利要求 |
| 図面 | 圖式 | 附图 |
| 好ましくは | 較佳 | 优选 |
| 任意に | 視需要地 | 任选的 |
| 先行技術 | 先前技術 | 现有技术 |
| 引例 | 引證案 | 對比文件 |
| 実用新案 | 新型 | 实用新型 |
| 進歩性 | 進歩性 | 创造性 |
| ～よりなる群から選ばれる | 擇自由～所組成的群組的～ | 由～組成的物质組中选择的～ |
| 第～項 | 第～項 | 第～款 |
| 第～号 | 第～款 | 第～项 |
| ～において～を特徴とす | ～，其特徵在於 | ～，其特征是～ |

| | | |
|---|---|---|
| る(Jepson type claim) | | |

## 第三節　台湾用明細書と中国用明細書の相互変換

前述したとおり、台湾と中国の中国語は実際には大きく異なるため、一方の文章を他方の文書へ変換する際の作業は、実は、変換作業ではなく、翻訳作業になり、翻訳作業である以上、学習が必要である。ただし、やはり共通点は多いため、外国語の勉強よりも要する時間が短い。人の素質にもよるが、仕事に活用できる程度の日本語を習得するのに 5 年を要する程度の素質であれば、台湾人が中国用明細書を書けるようになるまで約半年、中国人が台湾用明細書を書けるようになるまで一年以上かかると思われる。後者がより長い時間を要する理由を次に説明する。

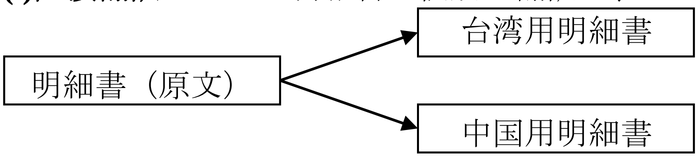
理由 1：　中台の双方へのウェブサイトのアクセス性の違い。
理由 2：　台湾の繁体字中国語は、中国の簡体字中国語より困難である。
理由 3：　市場の規模の差により、台湾人は常に積極的に中国の簡体字中国語の習得に努める。むしろ、簡体字中国語を習得する必要性は誰にもある。一方、中国の方は、敢えて台湾の繁体字中国語を習得する必要性が殆どない。

## 第四節　台湾の特許事務所が両岸の特許明細書を処理する際の各種態様

前記の説明から分かるように、両岸の特許明細書の内容は事実上かなり大きな違いが存在する。これらの相違はコンピュータにより自動的に調整することができない。しかし、翻訳者は充分な訓練を受ければ、この二つの翻訳を同時に把握することが可能である。台湾の翻訳者が通常使用しているのは、比較的複雑な繁体字であるため、繁体字が分かれば、簡体字を読むことに対する支障は比較的小さく、学習しなくても、すぐに大部分の簡体字を理解することができる。さらに、台湾においては、情報の入手が容易であるだけではなく、中国の簡体字を学ぶニーズが高いため、台湾の翻訳者による中国簡体字中国語への翻訳における支障は、中国の翻訳者のそれと比べ遥かに低い。

このような状況において、台湾の特許事務所に台湾と中国への特許出願を同時に委託するには、基本的に二つの方法があり、一つは直接翻訳、もう一つは間接翻訳である。

**(i)直接翻訳：**二つの明細書を個別に翻訳し、互いに参照することはない。



**(ii)間接翻訳：**一方の明細書を先に翻訳し、それを基礎にして、他の一方の明細書に変換する。

明細書（原文）→ 台湾用明細書 → 中国用明細書

直接翻訳の品質が比較的良いのは当然のことであるが、コストは間接翻訳の方が低い。このため翻訳の品質を重視する事務所は、通常、直接翻訳を選択する。それに対して、翻訳コストを重視する事務所は、通常、間接翻訳を選択するが、不完全な変換による誤訳という結果をもたらす可能性が比較的に高い。したがって、間接翻訳を選択する事務所はその訳文の品質をよく確認することが必要である。

# 第四章　明細書の観点から比較した両岸特許法規

## 第一節　出願書類の記載に関する規定の比較

### 1. 明細書に関する規定

#### (i)明細書の書式

両岸における特許明細書の書式に対する要件は基本的に同じであり（台湾：細則第17条；中国：細則第17条）、下表に示したように、段落の名称は異なるが、実質的内容は同一である。

| 台湾 | 中国 | 日本語訳 |
|---|---|---|
| 發明名稱 | 發明名稱 | 発明の名称 |
| 技術領域 | 技術領域 | 技術分野 |
| 先前技術 | 背景技術 | 背景技術 |
| 發明內容 | 發明內容 | 発明の概要 |
| 圖式簡單說明 | 附圖說明 | 図面の簡単な説明 |
| 實施方式 | 具體實施方式 | 実施例 |
| 符號說明 | - | 符号の説明 |

両者で唯一異なるのは、台湾では符号の説明が必要であるが、中国ではこの規定がない点である。ただし、中国の審査指南ではまた「部品が多い場合には、リストにより添付図面の中の具体的な部品名を説明することが許容される。」（審査指南第二部分第二章 2.2.5 節）と規定されていることから、事実上両岸の特許明細書の構成上において差異はなく、大幅に段落順序の調整をする必要はない。ただし、実務上、部品が多くないものの、出願人がリストにより部品名の説明を加えた場合、出願人に当該リストによる説明を削除するよう要求する審査官もいる。よって、全体的に言えば、両岸における特許明細書の基本的構造は同じで、少なくとも段落の順序を大幅に調整したり、各段落の内容を大幅に書き直したりする必要はないと言える。

しかし、両岸の特許明細書は、以下の各点において重大な差異があり、事実上これらの相違点は中国の明細書と外国の明細書（例えば日本の明細書）においても存在し、最初の明細書を記載する際には、あらかじめこれを考慮しておくとよい。

#### (ii)明細書の充分な開示要件

両岸の特許法は、特許明細書は関連する技術を熟知する者（以下「当業者」）がその内容を理解できると共に、それに基づき実施できる程度にまで充分に開示しなけれ

ばならないと規定している（台湾：特許法第 26 条第 1 項、中国：特許法第 26 条第 3 項）。規定内容は基本的に同一で、その他の国の規定とも実質的差異はない。ただし実務上、中国は明細書に充分に開示されているか否かの審査について、台湾又はその他の国・地域より遥かに厳格である。一般的に、審査官が明細書におけるある内容が開示不十分であると認めた場合、一般的には、出願人が開示していない部分は先行技術に属するものであると証明するだけでは足りず、公知の常識の程度にまで達して初めて充分となる。先行技術だけの場合、当業者が先行技術を結合させて発明の技術方案を実現する時に創造的労働をする可能性もあることから、開示不十分と認定される。ここに言う公知常識とは、通常、教科書、技術マニュアル、技術辞典などに限られる。このため、明細書を記載する段階で、発明の主要な特徴と、核心ではないものの相対的に重要な内容（例えばそれが属する技術分野で常用されていない用語、原理、構造などの公知常識以外の現有技術）について、適切な説明及びその出所の提示が望ましい。

化学分野においては、明細書のサポートがその他の技術分野よりも遥かに重要視されている。その主な原因は、機械及び電気学の分野では、発明の効果はある程度発明の内容から推測できるが、化学分野では比較的容易に推測できないことにある。したがって、各国の実務において、化学分野の特許出願の開示要件が討論の重点となっている。この点において、台湾と中国には大きな違いがあり、具体的に言えば、台湾ではすべての分野において開示要件の要求は相当緩やかであるが、中国では化学分野の特許出願に対して、十分な開示を認定する上で、審査基準が非常に厳格に運用される点において異なる。以下に比較する。

| | 台湾 | 中国 |
|---|---|---|
| 実験データ目的 | 発明の効果を確認 | 発明の完成を証明 |
| 実験データ不足時の拒絶理由 | 特許請求の範囲のサポート要件違反 | 明細書の開示要件違反 |
| 出願日後の実施例及び実験データの補充・追加 | 許可 | 不許可（1993 年版の審査指南では許可されていたが、2001 年版以降の審査指南では不許可に改訂） |

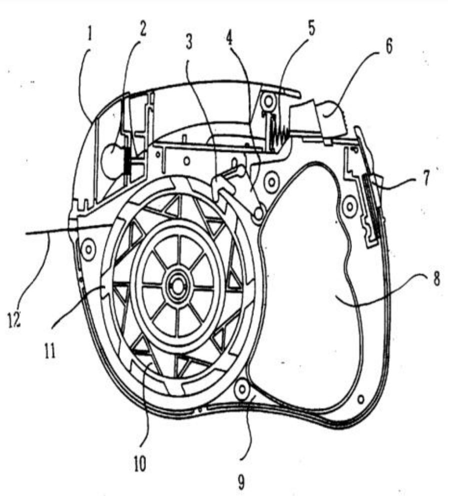
以下に 2 例を挙げて、中国の特許実務における明細書の十分な開示要件に対する審査の厳格さについて説明する。

例 1：第 200410043044.9 号特許出願

中国国家知識産権局は、第 200410043044.9 号特許出願に対し、本願明細書には重要部

品（電流制限部品）の構造について記載されていないため、開示不十分であり、特許法第 26 条第 3 項の規定に符合しないとして、一回目の審査意見通知書を発行した。出願人は応答時に、「本発明の解決しようとする技術課題は電圧変換器の回復時間の短縮で、伝統的な変換器に電流制限回路を付加する技術手段を採り、誤差信号増幅器ではなく電流制限回路を通じてマスターラッチをコントロールするものである。こうすることで、回復時間は誤差信号増幅器の変換効率に頼ることなく、電流制限回路の電流制限により発生した速度に頼ることとなる。これにより、電圧変換器の回復時間は大幅に短縮することができることから、予期し得る技術的効果を奏する。電流制限回路の具体的構造については、発明と直接関係しないため、本分野の技術者が本発明を実現する際に状況に応じて自由に選択することができる」と主張した。
審査官は、かかる理由に説得力はなく、明細書に電流制限回路の具体的構造を少なくとも一つは記載すべきであるとして、開示不十分との理由をもって二回目の審査意見通知書を発行した。これに対し、出願人は応答時に、「電流制限回路は一般的に周知されているもので、本願で言及した誤差増幅器、ドライバ回路、コンパレータなどと同じく、これらの公知公用の回路についてはその具体的構造を開示する必要はなく、本発明もこの制限を受けるべきではない」と強調した。この他、出願人は更に 5 種類の電流制限回路の回路構造図の二つの証拠（どちらも 1960 年代の米国の大学における電子工程専門の教科書）を提出した。これに対し、審査官は反対意見を示さず、特許査定書を発行した。

例 2：多機能犬用首輪（特許番号：99215524.X）無効審判請求事件
明細書の開示内容：連結部材 4 の留め具 3 の間の軸を「開口軸入れ」方式でケーシング 9 におけるブロック 6 に接続する。上述の内容は技術課題を解決する技術的特徴である。




無効審判請求人の主張：「開口軸入れ」は当該技術分野の公知用語ではなく、当該技術分野における技術者が「開口軸入れ」の意味を確定することができないため、開示不十分である。

特許権者の答弁：「開口軸入れ」は公知用語であるとして、「開口軸入れ」という用語を使用した特許文献 8 件を証拠として提出した。
特許復審委員会（日本の審判部に相当）の決定：「開口軸入れ」は当該技術分野の公知用語に属しないため、開示不十分である。
北京市第一中級人民法院（北京市第一地方裁判所）と北京高級人民法院(北京高等裁判所)：特許文献では「公知」を証明することはできず、一般的に教科書、技術マニュアル、辞典などで証明すべきであるとして、無効決定を維持した。

### (iii)特許請求の範囲を超える内容を含む補正についての審査

両岸の特許法には、出願日の後に明細書又は特許請求の範囲を補正する時は、出願時の特許請求の範囲を超えてはならないことが当然に規定されている（台湾：特許法第 43 条第 2 項、中国：第 33 条）。ただし、条文を詳細に対比してみると、実はその「超えてはならない範囲」の差異は相当に大きいことが分かる。台湾の規定では、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならないとされており、一方中国の規定では原出願の明細書と請求項に記載された範囲を超えてはならないと規定されている。

詳説すると、中国の審査指南には「原出願の明細書及び請求項に記載された範囲には、当初明細書及び請求項の文字どおりに記載された内容と、原出願の明細書及び請求項の文字どおり記載された内容及び明細書に添付された図面から直接的かつ一義的に確定できる内容を含む」（審査指南第二部第八章第 5.2.1.1 節）と規定され、拡大の余地があるようであるが、実際にはいわゆる「直接的かつ一義的に確定できる内容」の解釈は非常に狭く、ほぼ同義語に入れ替えることだけに限られ、また、図面にのみ基づいて補正することも非常に困難である。現在の基準は 2006 年及び 2010 年に改訂された審査指南で、「開示」が「記載」に、「導き出される」が「確定」に変更されたことで、「直接的かつ一義的に確定できる」という審査基準を確立した。1990 年から 2009 年の間、特許法第 33 条（範囲を超えた補正）の問題が法院（裁判所）に提出されることは極めて少なく、特許審査においても焦点となる問題ではなかった。しかしここ 4、5 年で、特許法第 33 条の審査が重要ポイントとして浮かび上がっており、最高人民法院(最高裁判所)は、ここ数年で、セイコーエプソンのインクカートリッジ事件、上海家化事件、曽関生と、立て続けに、最高裁見解を示している。

このため、中国の特許出願において「範囲を超えた補正」が受け入れられない可能性は、台湾又はその他の国よりも遥かに高く、明細書を記載又は翻訳する段階では、内容の省略又はミスがないように特に注意する必要がある。例えば、パリ条約ルートを通じて中国に特許出願する時は、直接中国語の明細書で出願しなければならず、誤訳の訂正を請求することができないため、翻訳文にタイプミス又は翻訳ミスがある場合、これらのミスの補正は、技術者が明細書全体及び前後の文章から見出せる唯一の正確な解釈でなければならない（直接的かつ一義的に確定できる内容）。

範囲を超えた補正で生じる問題は、通常、特許請求の範囲の補正に比較的生じやすいものであるので、補正の際に遭遇する問題については、本報告中における特許請求の範囲の補正に関連する段落において、更に例を挙げて説明する。ここでは、先ず、明細書の補正例を数件挙げる。

例 1：明細書においてヨードの記号「I」を「J」としたタイプミス
出願人の主張：元素記号「J」というものはなく、前後の文脈から当該元素記号はハロゲン族元素におけるヨードであると推測できる。
審査結果：範囲を超えた補正で、受け入れることはできない。

例 2：明細書において体温計の正常作用温度「37℃」を「370C」としたタイプミス
出願人の主張：人体の体温が 370C は不可能で、0 は明らかなミスであり、37℃に補正すべきである。
審査結果：必ずしも 37℃ではなく 36.8℃、36.9℃、37.1℃なども正常体温であり得ることから、範囲を超えた補正で、受け入れることはできない。

## 2. 特許請求の範囲に関する規定

(1)特許請求の範囲の基本書式

両岸における特許請求の範囲の基本書式についての規定に大差はなく（台湾：細則第 18 条、中国：細則第 19 条）、例えば、以下の基本規定は、どちらにも規定されている：

- 直接的又は間接的マルチのマルチ従属の不可
- 明細書の内容の引用不可
- 従属項は独立項に対してのみ更なる限定ができ、構成要件の減少及び変更の不可
- 請求項における技術的特徴は図面の対応する記号を引用することができ、当該記号は、対応する技術的特徴の後ろに括弧書きで付加しなければならない
- 当該記号は請求項への制限と解釈してはならない

ただし、以上の基本的規定以外にも、両岸における特許請求の範囲の更なる規定については実は多くの差異が存在するため、不必要な拒絶理由通知を避けるため、さらには補正できずに特許を取得できないことがないよう、充分に把握することが必要である。

以下においては、項目に分けて両岸の特許請求の範囲についての規定又は実務における処理の違いを説明する。

(2)ジェプソン形式（Jepson-type）の使用

両岸とも細則においてジェプソン形式の使用について規定されているが（台湾：細

則第 20 条、中国：細則第 21 条）、両岸の最大の違いは、台湾の規定が例示のみで強制規定ではない点にある。台湾では、実際に明細書を翻訳する際に、新規性がないことを自認して有効性に影響することのないよう、又は審査官若しくは無効審判請求人の立証責任を加重するため、できるだけ組合せクレーム形式（combination claim）で翻訳し、かつ、できるだけ「～において～を特徴とする」という用語の使用を避けている。たとえ明細書の原文に「～において～を特徴とする」が使用されていても、翻訳時には、多くの場合「～を含む」とされている。よって、台湾の実務では、組合せクレーム形式が原則でジェプソン形式は例外である。

一方、中国ではちょうど反対で、原則的にジェプソン形式で、組合せクレーム形式は例外である（原則は細則第 21 条第 1 項：「発明又は実用新案の独立請求項については、従来技術部分と特徴部分を備えなければならない。」を参照。例外については、細則第 21 条第 2 項：「発明又は実用新案の性質が前項の方式によって表現するに適さない場合、独立項はその他の方式で記載することができる。」を参照）。また、中国の審査指南では、更に組合せクレーム形式で記載できる 5 種類の状況を例示して規定しているが（審査指南第二部第二章 3.3.1 節）、これらの発明の全ては、論理上、周知部分と特徴部分に分けることのできない発明であるため、規制緩和とはならない。

- パイオニア発明
- いくつかの同状態の既存技術全体を組み合わせた発明で、その発明の実質は組合せ自体にある。
- 既存の方法による改良発明で、その改良点はある物質又は材料を省略することにある、ある物質又は材料を別の物質又は材料の代わりに用いる、或いはあるステップを省略することにある。
- 既存発明の改良がシステムにおける部品の交換又はその相互関係上の変化である

したがって、特許請求の範囲の原文で、既に従来技術部分と特徴部分が明確に区別されていれば、中国の明細書ではジェプソン形式に直訳することが望ましく、かつ、たとえ特許請求の範囲の原文で、従来技術部分と特徴部分が明確に区別されていなくても、少なくとも独立項に「～を含むことを特徴とする」と記載して中国の審査習慣に合わせることが望ましい。中国での上述の実務は、実用新案では更に厳格で、実務の上で実用新案の請求項には、必ず「～を特徴とする」との表現で記載することが求められる。

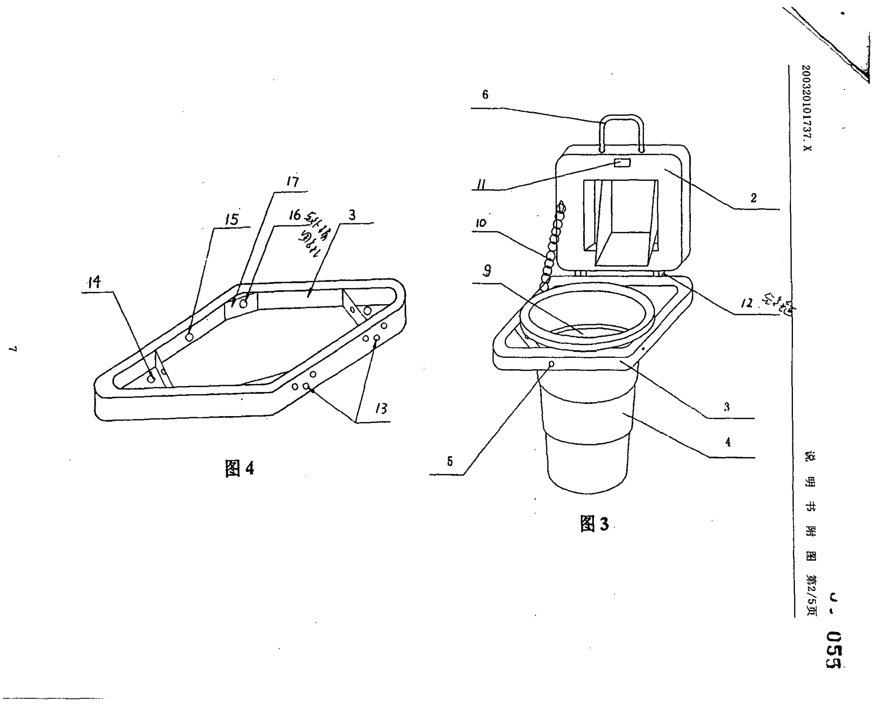
### (i)特許請求の範囲のサポート要件

一般的に、中国の審査実務における明細書のサポート要件に対する要求は、その他の国よりも厳しい。例えば、審査指南には次のように規定されている。「請求項（特に独立請求項）で広い範囲をカバーしており、その概括の根拠につき、一つの実施例の中から根拠を見つけることができない場合には、保護を求める範囲を支持するため

に、少なくとも異なる実施例を二つ示さなければならない。請求項において、背景技術に対する改良が数値範囲に関わっている場合には、通常、両端の数値付近における実施例（最適は両端値）を示すべきである。数値範囲が広い場合、少なくとも中間値における実施例を一つ示さなければならない。」（審査指南第二部第二章 2.2.6 節）。

以上を踏まえ、中国出願に用いる特許明細書を記載する際には、やはり、できるだけ実施例を多く提供することが望ましく、特に特許請求の範囲に記載した全ての特定数値について、明細書に対応する実施例があるか否かを確認しておく必要がある。以下に、サポート要件に関するいくつかの著名な事例を紹介する。

例 1：北京高級人民法院（2010）高行終字第 449 号行政裁定書（張志国が特許復審委員会（審判部）等を訴えた特許無効紛争事件）
請求項 1：組み立て式地下型環境保護クリーンボックス（図面は以下を参照）




無効審判請求人の主張：本願の明細書では「固定連結」（註：図面 17）のみ記載されているが、請求項に係る連結には、固定連結と可動連結が含まれており、明細書によってサポートされていない。
復審委員会の審決：可動連結方式では、本発明の機能を実現することはできないことから、請求項に係る「連結」は「固定連結」と解すべきであり、特許は有効である。（即ち「連結」についての縮減解釈による特許の有効認定）。
第一審、第二審法院判決：「連結」には、固定連結及び可動連結が含まれており、限縮的解釈をすべきではない。しかし、固定連結以外の方法（例えば可動連結）を使用することには、克服できない技術障害が存在せず、本特許が解決しようとする技術的課題を解決できると共に同一の効果を奏することができるため、「連結」は限縮的解

釈をしてはならず、並びに特許は有効とすべきである。

**(ii)特許請求の範囲の明確性及び簡潔性の要件**

両岸の特許法のいずれにも、特許請求の範囲は明確、簡潔な方法で記載しなければならないと規定されているが（台湾：特許法第 26 条第 2 項、中国：特許法第 26 条第 4 項）、実務上、台湾の審査は中国に比べると遥かに緩やかであり、明確性の欠如により特許出願が拒絶査定とされた例は非常に少ない。また、簡潔でないとの理由で拒絶査定となった例も同様に少ない。しかし、中国ではこの種の拒絶理由が非常に多いため、特に注意する必要があり、必要に応じて明細書の作成と翻訳の段階であらかじめ対応することが望ましい。

中国で特許請求の範囲が不明確であるとする拒絶理由を受けた場合、大まかに形式不明確と実体不明確の 2 種類に分けることができる。

- ■ 形式不明確：
  - ■ 訳文又は表現が不明確
    - 例 1：「之乎者也（漢文で四つの代表的な助字を示す）」等の台湾常用語の使用
    - 例 2：括弧の使用は通常不明確と判断される。例えば「50 重量パーセントの成分 A（組成物の総重量を基準として計算される）」は通常不明確とみなされるため、「50 重量パーセントの成分 A は、組成物総重量を基準として計算される」と補正すべきである。
  - ■ 先の請求項における技術的特徴を引用したが、表現方法が完全には一致していない
    - 例：引用先の請求項には「RAM」と記載され、引用する請求項には「当該メモリ」と記載されている。
  - ■ 出願対象の名称が不明確
    - 例：「電子装置」
  - ■ 不明確な用語
    - 例：「肉眼で見えない光」、「約」
- ■ 実体不明確
  - ■ 技術的特徴自体がクリアでない
    - 例：「制御部」
  - ■ 技術的特徴が欠如している
  - ■ 補正により請求項の間に不一致が生じた
    - 例：請求項 1 に「複数」と記載され、請求項 2 に「2 個」、請求項 3 に「3 個」と記載されており、後に請求項 2 が請求項 1 に組み込まれたが、請求項 3 が補正又は削除されていない。
  - ■ 機能性技術的特徴
    - 例：「メモリへの更新指令を生成する指令生成部」

中国の審査実務では、特許請求の範囲の明確性に対する要求は極めて高いため、その他の国・地域では普遍的に受け入れられている概略的用語、例えば「大体」「実質上」「大まかに」「近い」「類似」「基本的に」「約」「およそ」「ぐらい」等は、基本的に不明確であるとされ、拒絶理由を受けることになる。

両岸の審査基準（台湾：特許審査基準第二篇第一章 2.4.1.5 節、中国：審査指南第二部分第二章第 3.2.2 節）はいずれも、これらの用語がその属する技術分野における通常の知識を有する者が明細書を参酌してその範囲を理解することができ、特許請求の範囲が不明確であり、かつ、特許請求の範囲が先行技術と区別できないこともない場合は、これらの概略的用語を使用することができる、と規定されている。実際、多くの状況において、出願人は概略的用語を使用せざるを得ない（例えば、「実質的に不純物を含まない…」、「実質的に垂直…」）。

ただし、中国の特許審査指南第二部分第十章第 4.2.2 節には、また、「成分の含有量を限定する際に、「約」「前後」「近く」など、あいまいで不明瞭な語彙は許されない。そのような言葉があれば、一般的には、削除すべきである。」と規定されている。

台湾及び日本は概略的用語の審査はかなり緩やかであるが、中国ではかなり厳格で、ほぼ全ての概略的用語が認められず、特に成分の含有量を限定する際には、審査指南の規定に基づき、概略的用語の使用が認められることは、ほぼない、という台湾専利師の意見は多い。これを踏まえ、中国で特許を出願する時は、絶対に維持する必要がある場合を除いて、できるだけ概略的用語を削除する必要がある。

**(iii)開放式と閉鎖式**

中国の特許審査指南第二部分第二章第 3.3 節及び第二部分第十章第 4.2.1 節には、開放式と閉鎖式の請求項の表現方法についての規定があるが、半開放式の表現方法は規定されておらず、更には、その他の国家で一般的に半開放式と認識されている表現方法の規定を開放式として開放式の表現方法に盛り込んだ（註 : 2006 年以前の審査指南では、確かに半開放式の請求項の表現方法が規定されていたが、2006 年の審査指南改訂時に第二部分第十章「化学分野の特許出願の審査に関する若干の規定」から半開放式請求項に関する規定が削除されるとともに、本来の半開放式請求項のいくつかの表現方法が開放式請求項に盛り込まれた）。このため、実際には中国には半開放式の請求項はないため、外国の特許請求の範囲が半開放式で記載されている場合、中国での特許請求の範囲を特に修正して、一部閉鎖式の表現方法（例 :「～からなる活性成分」「～からなる増幅回路部」「～からなる金属成分」）のように、それが半開放式であると明確に表明する必要がある。

| 分類 | 台湾 | 中国<br>(審査指南第二部分第十章第 4.2.1 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | 節) |
| 開放式 | 含める、含まれる | 含有、含める、含まれる、基本的に含む、本質として含む、主に～からなる<br>（これらはいずれも当該組成物には、その含有量に占める割合が高くても、請求項で示していない何らかの成分を含めてよいことを示唆している。） |
| 半開放式 | 基本的に（主に、実質上）～からなる | 規定なし |
| 閉鎖式 | ～からなる | ～からなる、構成は～である、残量は～である<br>（通常の含有量をもって存在する程度の不純物を有してもよい） |

その他の類似用語、例えば、「具える」「有する」「～から構成される」などの用語については、審査基準には明確に定義されていないため、できるだけ使用を避けるべきである。たとえ日本語の明細書に各種の異なる用語が使われていても、中国語の明細書では同一の用語に翻訳すべきである。

以下に例を挙げて、中国での閉鎖式請求項への解釈を説明する。

例：中国最高人民法院（2012）民提字第 10 号判決
特許請求の範囲：
注射用二ナトリウムアデノシン三リン酸塩化マグネシウムフリーズドライ注射液（以下「注射液」）において，二ナトリウムアデノシン三リン酸（以下「成分 A」）と塩化マグネシウム（以下「成分 B」）とからなる組成は，両者の重量比が 100mg：32mg であることを特徴とする。
出願人は出願過程において、「成分 A と成分 B とからなる組成」を「主な成分は成分 A と成分 B とからなる組成」に補正しようとして補正書を提出したが、審査官は上述の補正は閉鎖式請求項を開放式請求項にするもので、出願時の範囲を超えるため、補正不可とし、出願人は上述の補正を取り消したことがある。
権利侵害で訴えられた製品（以下「イ号製品」）：
特許請求の範囲における全ての構成要件と同一であるほか、その他に製薬補助成分（即ち、賦形剤と添加剤）も含まれる。
被告の主張（関連部分のみ抜粋）：
本件特許に係る請求項は閉鎖式組成物の請求項で、その保護範囲には、記載された 2

種類の組成物のみが含まれるが、イ号製品には、その他 2 種類の製薬補助成分が含まれており、本件特許権者の保護範囲には入らない。
原告の主張（関連部分のみ抜粋）：
国家知識産権局の閉鎖式又は開放式特許請求の範囲についての判定基準は、活性成分の選択により特定するもので、製薬補助成分が存在するか否かを考慮するものではない。
中級人民法院及び高級人民法院の判決（関連部分のみ抜粋）：侵害有り
製薬補助成分は単なる補助原料であり、主要成分ではない。補助原料を加えることは薬物製造過程における必須のステップである。このため、本件特許の閉鎖式請求項について解釈する時、「その他の成分を含まない」は製薬補助成分を含まないと解釈すべきではない。
最高法院の判決（関連部分のみ抜粋）：侵害なし
（閉鎖式請求項の採用）本件特許は、審査指南に規定されている「〜からなる」という閉鎖式の表現方法を明確に採用しており、閉鎖式請求項に属する。その保護範囲は閉鎖式請求項についての一般解釈によりこれを特定すべきであり、即ち、本件特許の請求項２が保護を請求している注射液は「成分 A」と「成分 B」のみからなる組成で、通常含まれる可能性がある不純物以外の成分は無い。
（侵害なし）イ号製品は、本件特許の請求項の中の「成分 A」と「成分 B」を含有するほか、更にアルギニンを含有している。したがって、イ号製品は本件特許の保護範囲に入らない。

**(iv)用途発明に関する規定**

両岸の審査基準は、用途発明に対し、共に多くの箇所において、特許請求の範囲の記載方法の規定・新規性の審査・進歩性の審査・化学分野の発明に関する審査などを重複して規定しており（台湾：第二篇第一章第 2.5.4 節、中国：審査指南第二部分第二章第 3.1.1 節、第二部分第三章第 3.2.5 節、第二部分第四章第 4.5 節及び第二部分第十章第 5.4 節）、基本的に両岸は、いずれも次の 3 種類の用途発明を出願対象として認めている。

- 物（product claim）
- 方法（process claim）
- 応用又は用途（use claim）：両岸いずれも方法の請求項とみなす

ただし、用途発明規定における両岸の最大の違いは、中国では物を請求対象とする場合、用途自体は技術的特徴に対して限定の作用を有せず、当該用途が特許を受けようとする製品に、ある特定の構造及び/又は組成を備えていることが暗に含まれている場合にのみ、新規性を有する（審査指南第二部分第三章第 3.2.5 節）。つまり、中国で物を対象とした用途発明を出願する場合は、単に公知となった製品の新しい用途であれば、当該物は新規性を有していないことになる。

以下に、公知となった物質の医薬用途請求項に関する規定の差異について列記する。

| 類型 | 例 | 台湾 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 用途を特徴とする物の請求項 | 化合物 X を有効成分として含む、疾病 Y の治療用医薬組成物 | ?[86] | × |
| 医療用途を特徴とする方法の請求項 | 化合物 X を有効成分として含有する医薬組成物を病人に投与するステップを含む、疾病 Y の治療方法 | × | × |
| 医療用途ではない用途を特徴とする方法の請求項 | 化合物 X を有効成分として含む医薬組成物を皮膚に使用するステップを含む、皮膚の美白方法 | ○ | ○ |
| 用途請求項 | 化合物 X を有効成分として含む医薬組成物を疾病 Y の治療に用いる応用 | ○ | ○ |
| スイス型 | 化合物 X を疾病 Y の治療薬の製造への応用 | ○ | ○ |

これまで、台湾の実務は、日本の実務と近かったことから、翻訳の際には、特に修正する必要はなく、台湾の明細書から中国の明細書に変更する際に大幅に記載を変更する必要があったが、現在は日本の明細書から台湾の明細書に翻訳する際に、明細書の原文に単に用途を技術的特徴とする物の請求項がある場合、この請求項は新規性を有しないと認定されるため、大幅に記載を変更する必要がある。記載変更の方法には、以下のとおり、いくつか種類がある。

- 方法の請求項に書き直す
- 用途又は応用を請求の対象とする請求項に変更する（方法の請求項への変更に等しい）
- スイス型請求項に書き直す
- 当該物の組成又は構造の限定を追加することにより、周知の物と区別する。

しかしながら、実際には、上述の修正は全て、保護範囲の減縮となり、修正内容を仔細に考慮する必要がある上に、修正することができなくなる可能性が高いことから、修正できるように予め明細書の記載を検討することが必要となる。

**(v)特許請求の範囲の補正制限**

両岸における特許請求の範囲の補正制限についての差異はかなり大きく（台湾：特

[86] 2013 年 1 月 1 日施行の審査基準において、用途発明はスイス型クレームを記載することが求められている。

許法第 43 条、第 67 条、中国：特許法第 33 条、細則第 51 条第 3 項、細則第 61 条、細則第 69 条、審査指南第四部分第三章第 4.6.1 節）、かつ、その他の国家の規定とも大きく異なるため、明細書の作成及び翻訳の段階で早期に対応する必要がある。以下に、両岸の特許請求の範囲の補正における主な違いを示す。

| 項目 | 台湾 | 中国 |
|---|---|---|
| 審査実務 | 寛容 | 厳格 |
| 範囲超えの規定 | 出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならない。 | 出願時の明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない。 |
| 理由通知書を受ける前の自発補正制限 | 制限なし。範囲の拡大可。 | 実体審査の請求時及び審査段階に入る通知書の受取日から 3 カ月以内に限る。 |
| 理由通知書を受けた後の補正制限 | 指定期間においてのみ補正できるが、内容についての更なる制限はない。 | 理由通知書で指摘された問題点に対してのみ補正することができる。 |
| 最後の拒絶理由通知を受けた後の補正制限 | 指定期間においてのみ補正できるほか、補正内容については以下の 4 種類に限られる。<br>1.請求項の削除<br>2.特許請求の範囲の減縮<br>3.誤記の訂正<br>4.不明瞭な記載の釈明 | 最後の拒絶理由通知制度はない。 |
| 再審査又は復審（拒絶査定不服審判）段階での補正制限 | 再審査では初審査の規定が適用され、更なる制限はない。 | 復審請求時又は応答提出時に限って補正でき、かつ、拒絶査定又は復審通知書で指摘された問題点に対してのみ補正することができる。 |
| 公告後の自発訂正制限 | 時間的制限はなく、訂正内容は次の 4 種類に限られる。<br>1.請求項の削除<br>2.特許請求の範囲の減縮<br>3.誤記又は誤訳の訂正<br>4.不明瞭な記載の釈明 | 自発訂正はできない。無効審判の手続きに入ってはじめて訂正できる。 |

| | | |
|---|---|---|
| 無効審判段階における訂正制限 | 同上。公告後の自発訂正制限と同じく更なる制限はない。即ち、訂正内容は次の 4 種類に限られる。<br>1.請求項の削除<br>2.特許請求の範囲の減縮<br>3.誤記又は誤訳の訂正<br>4.不明瞭な記載の釈明 | 範囲を拡大してはならない。応答期間内でない時は、以下の 2 種類のみ。<br>1.請求項の削除<br>2.技術方案の削除<br>応答期間内であれば 3 種類目の訂正方法をとることができる。<br>3.請求項の合併（本質的には削除となる） |
| 誤訳の訂正 | 公告前及び公告後のいずれも明細書の原文に基づき誤訳の訂正を請求することができる。 | 不可 |

上表から、中国では補正に対する規定が台湾より遥かに厳格で、時間的な制限が多いだけでなく、内容についての制限もより厳しいことが分かる。その目的は恐らく審査のスムーズな進行を促進することにあるが、相対的に出願人が明細書の質に対して負う責任は重くなっており、出願人が出願過程で明細書に明らかな誤りを発見しても、補正することができず、特許出願を放棄する状況がよく見られる。したがって、中国用の明細書を作成する時は（原文の作成及び翻訳文の作成を含め）、より高い品質が求められる。

また、上表から、中国の特許法には、誤訳訂正の規定がないことが分かる。ただし、PCT 条約における誤訳訂正の規定は、中国国内段階の PCT 出願にも適用される。PCT ルートによる中国出願に対する誤訳の訂正は、以下の時期に限って可能である。

- 国内公開又は実用新案の公告の準備を完了する前
- 審査開始通知書を受領した日から 3 ヶ月以内
- 審査意見通知書に対する応答において審査官から指摘された誤訳を訂正するとき。

ただし、以下の点に注意する必要がある。

- 誤訳訂正の請求時には、手数料を納付する必要がある。
- 公告後の誤訳訂正請求はできない。
- 特許権の保護範囲が原国際出願に記載された範囲を超える場合は、現国際出願の原文で制限された保護範囲が基準となる。
- 保護範囲が原国際出願に記載された範囲より狭い場合は、登録時の保護範囲（即ち、誤訳により狭くなった保護範囲）が基準となる。

ただし、実際には、誤訳の多くが公告後になって発見されるので、その時には、すでに誤訳訂正を請求できる時期ではなく、中国国内段階の PCT 出願では例外的に誤訳の訂正が可能であるとは言え、実際には、実益がほとんどない。

**(vi)範囲を超える補正の規定**

前述したように、両岸の特許法には、出願日の後に明細書又は特許請求の範囲を補正する時は、出願時の範囲を超えてはならないと規定されている（台湾：特許法第 43 条第 2 項、中国：特許法第 33 条）。しかし、条文を仔細に対比してみると、その越えてはならない範囲の差は大きく、台湾では原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならないと規定されている一方で、中国では当初明細書と特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならないと規定されていた。

詳述すると、中国の審査指南には、「原出願の明細書及び請求項に記載された範囲は、原出願の明細書及び請求項の文字どおりに記載された内容と、原出願の明細書及び請求項の文字どおり記載された内容及び明細書に添付された図面から直接的かつ一義的に確定できる内容を含む。」（審査指南第二部分第八章第 5.2.2.1 節）と規定されており、その用語は「文字どおりに記載された内容」で、特許請求の範囲におけるサポート要件の規定上、中国の審査指南では「請求項の概括は明細書に開示された範囲を超えてはならない」とされており、その「開示」という用語は、サポート要件及び範囲を超えた補正の幅に、実務的に非常な差を引き起こす。基本的には、出願日後の特許請求の範囲の補正は、ほぼ同義語の入れ替えに限られるため、特許請求の範囲を作成又は翻訳する際には、その内容の正確性がより高く求められることになる。

| | 台湾 | 中国 |
|---|---|---|
| 特許法 | 補正は出願当初の明細書、特許請求の範囲、又は図面が開示した範囲を超えてはならない | 補正は出願当初の明細書、及び特許請求の範囲が記載した範囲を超えてはならない |
| 審査基準 | （審査基準）文字の記載内容から直接的かつ一義的に知ることができる内容を含む | (審査指南)文字の記載内容から直接かつ一義的に確定できる内容を含む |
| 実務 | 緩い | 厳しい |

以下にいくつかの実例を挙げて説明する。

例 1：2001 年知行字第 53 号最高人民法院行政裁定書（セイコーエプソン「インクカートリッジ」事件）

出願人の補正内容：出願人であるセイコーエプソン社は分割出願時に「半導体メモリ装置」を「メモリ装置」に補正したが、原出願の明細書及び特許請求の範囲には「メモリ装置」という文言が単独では記載されておらず、「半導体メモリ装置」及び該半導体メモリ装置を指示する「当該メモリ装置」のみであった。

無効審判請求人の主張：範囲を超える補正で、特許請求の範囲は全て無効である

復審委員会の審決：原出願書類では出願人の意図が「半導体メモリ装置」に対する改良にあり、その他のメモリ装置についての説明や保護の意図がないということが見て取れることから範囲を超える補正となり、特許法第 33 条の規定に違反し、特許請求の範囲は全て無効とする。
北京第一中級人民法院の判決：復審委員会の決定を維持。
北京高級人民法院の判決：出願人は「半導体メモリ装置」の意味で「メモリ装置」という文言を使用している。したがってセイコーエプソン社の補正は範囲を超えておらず、復審委員会の決定を取り消し、同委員会に別途審決を下すよう命じた。
無効審判請求人による再審の提起：範囲を超える補正であり、北京高級人民法院の判決を取り消すべきである。
最高人民法院の裁定：推論して導きだされる内容がその発明の属する技術分野における技術者にとって自明であれば、該内容は原出願の明細書と請求書に記載された範囲に属すると認定できる。第二審（北京高級人民法院）の「メモリ装置」の意味に対する定義は妥当ではないが、第二審はセイコーエプソン社の「メモリ装置」についての補正が特許法第 33 条に符合するとの裁判結果は正確であることからこれを支持し、再審請求人による再審請求を棄却する。

例 2：2011 年知行字第 17 号最高人民法院行政裁定書（上海家化事件）
出願人の補正内容：組成物の中の２成分の調合比を「1:10～30」から「1:30」に補正した。
復審委員会の審決：(a)原出願の特許請求の範囲と明細書にはどちらにも「1:30」の調合比関係が明確に記載されておらず、元々の調合比の範囲においてこのような選択をするとの教示もなかった。(b)明細書には第一成分 1mg/kg と第二成分 30mg/kg の組成の記載はあるものの、これは薬物の具体的な分量を表示しただけで、全体比率関係を反映したものではないため、範囲を超える補正であり特許無効とする。
北京市第一中級人民法院の判決（関連部分のみ抜粋）：復審委員会の審決を全面的に支持した。
北京市高級人民法院の判決（関連部分のみ抜粋）：特許復審委員会と原審法院は、原出願の明細書に「1:30」の調合比に符合する全ての組成物が同一の技術的効果を達成できるとの記載がなかったことに関する認定は、補正が原特許権の保護範囲を拡大するか否かの問題ではなく、補正後の明細書のサポート要件違反か否かの問題に属するものである。このため特許復審委員会の審決と原審の判決による本件の特許請求の範囲の補正は認められないとする認定には根拠がなく、取り消すべきである。
特許復審委員会がこれを不服として再審を提起した最高人民法院の判決（関連部分のみ抜粋）：本分野の普通の技術者にとって、1mg/kg と 30mg/kg が表明するものは２種類の成分比であり、一個の固定薬剤分量ではない。よって、1:30 の調合比は明細書にすでに記載済みであり、当該補正は原出願の明細書と特許請求の範囲を超えていない。さらに、当該比例関係に符合する全ての技術方案であれば、全て本願発明の目的

を実現できることは、特許請求の範囲が明細書にサポートされているか否かの問題に属し（中国特許法第 26 条第 4 項）、当該理由をもって補正が範囲を超えているか否かを判断することは望ましくない。

例 3:実施例に基づいて行った上位概念の二次的概括の不許可
中国の実務では、実施例に基づいて行った二次概括は、概括した上位概念が明細書に明確に文字記載されている場合を除いて認められない。
原クレーム 1：懸濁液から結晶水和物を分離させるステップ(b)を含む、結晶水和物の製造方法。
補正の内容：ステップ(b)を三つのステップ（即ち、a.懸濁液が沈殿するまで静置する、b.沈殿物の分離、d.40-50%の相対する湿度条件の下、前記沈殿物を乾燥させる）を含むとして更に限定し、明細書の実施例にも上述 3 ステップを記載したが、別途いくつかの条件（静置時間一晩と乾燥時間 2 分を含む）を含めた。
審査結果：原出願書類において上述の概括内容は記載されていないため、上述の補正は範囲を超えている。
対応策：中国出願の明細書を作成する際には、できるだけ各階層の上・下位概念をあらかじめ明細書に記載する必要がある。そうしない場合、減縮できないという困難に直面するおそれがある。連続式、並列式などの階層化を通して、異なる階層から概括程度の異なる最高、高程度、中程度及び一般の技術方案をカバーし、また、並列の、より好ましい、更に好ましい、最も好ましい異なる実施例を提示する。それぞれの階層の概括については、今後の補正の依拠の提示に利するよう、明細書に明確に文字で記載する必要がある。数値とタイピングについては、特に注意が必要で、一旦ミスが発覚すると、どんなに明らかなミスであっても補正することができないおそれがある。重要な下位の技術的特徴の全てをクレームの中に記載しなければならず、記載しなかった場合は、特許の取得後、その明細書の内容をクレームに入れることができなくなる。

**(vii)特許を付与しない対象**

両岸における特許を付与しない対象についての規定は異なるため、翻訳の際にも対応して内容を修正する必要がある。一般的に、台湾では、請求の対象についての審査は比較的緩やかで、日本とあまり差はないが、中国では台湾と比較して、多くの特許を付与しない対象が存在する。

中国の特許を付与しない対象についての規定の主なものは、中国特許法第 2 条第 2 項（特許、実用新案及び意匠の定義）、第 5 条（法律、公序良俗に違反する又は公共利益を妨害する発明）及び第 25 条（特許を付与しない対象）がある。下表に整理する。

| | 台湾 | 中国 |
|---|---|---|
| 特許法 | (A21)発明の定義<br>(A24)特許を受けることができない発明 | (A2.2)発明の定義<br>(A5)法律、公秩良俗、公益に反する発明<br>(A25)特許を受けることができない発明 |
| 対象 | ■ 技術思想でない発明<br>■ 動物と植物自体<br>■ 人間又は動物の診断、治療又は手術方法<br>■ 公秩良俗、公益に反する発明 | ■ 技術方案でない発明<br>■ 法律、公秩良俗、公益に反する発明<br>■ 科学上の発見<br>■ 知的活動の規則及び方法<br>■ 疾病の診断及び治療方法<br>■ 動物と植物自体<br>■ 原子核変換方法を用いて取得した物質<br>■ 表示を目的とする平面印刷物 |

実務において、中国では以下の発明の特許を受けることができない。

- ■ コンピュータプログラムそれ自体
- ■ コンピュータプログラムを特徴とする記録媒体（ただし、物理的構造の特徴を有する記録媒体には、特許を付与することができる）
- ■ ビジネス方法
- ■ 電子ビジネス方法（絶対に特許が取得できないというわけではないが、審査は非常に厳格）

**(viii)単一性の規定**

中国は単一性の審査に関して台湾より遥かに厳格で、審査官が単一性を有しないと判断した場合は、直接に請求項 1 の独立請求項を含むクレームセットを選択して検索を行い、相応の審査意見通知書を発行して、単一性の欠如を通知する。すでに検索された当該クレームセットを削除することで、当該クレームセットと単一性を有せず検索されていない請求項を維持するという補正方法は、通知書が指摘した問題点に対する補正ではないと認識され、許可されない。これを踏まえて、重要な発明の場合は、削除しなければならない状況を避けるため、できるだけ請求項 1 のクレームセットに取り入れるようにすべきである。

**3. 要約書に関する規定**

発明の要約書の記載事項については、両岸いずれも細則において規定しており（台湾：細則第 21 条、中国：細則第 23 条）、その内容は大体同じであるが、一般的に台湾の規定執行は比較的柔軟であり、中国の執行は相当に厳格である。さらに、いくつかの細かい点における規定には、明確な違いがあるため、翻訳の際には、通常、中国の実務に合わせて書き換える必要がある。

両岸における要約書についての規定には、具体的に以下のような差異がある。

- 台湾では、要約書の字数は 250 字以内と規定しているが、実務上厳格には要求されない。一方で中国の要約書の字数制限は厳格で、句読点も計算に含めて、必ず 300 字以内としなければならない。300 字を超えた場合には、審査官は自ら 300 字以内に削除するか、出願人へ補正するよう補正通知を発行する。
- 台湾では、要約書の内容対する強制的規定はなく、「要約には、発明か開示する内容を簡略に記載するとともに、解決しようとする課題、課題を解決するための技術的手段及び主要な用途に限定して記載すること」と規定されており、実際に独立項の内容を要約に書き写すだけでも認められ、拒絶理由となることは少ない。しかし中国ではこのような要約は、直接に拒絶理由を受け取ることとなる。なぜなら中国では要約には、発明の名称とその属する技術分野を明記しなければならず、ここで言う発明の名称とは全ての独立項の請求対象を指すため、全ての独立項の請求の対象を一字も漏らさず要約中に列記し、その属する技術分野を記載して、大幅に書き換える必要がある。
- このほか、台湾では代表図の主要符号並びに簡略な説明を加えて列記しなければならないが、中国の要約に添付される図面には符号の説明は必要ないため、中国で特許出願する場合は、削除しなければならない。

#### 4. 図面に関する規定

両岸の図面に関する規定にはいくつかの差異があり（台湾：細則第 23 条、中国：細則第 18 条）、かつ、台湾の図面についての規定の執行は厳格ではないが、中国では非常に厳格であるため、それぞれに応じた修正を確実に行って初めて拒絶理由を避けることができる。主な差異のいくつかを以下に挙げる。

- 台湾では図面番号について複数個の関連する図を同一の図面番号下に編成することが認められるが（例えば図 1 とされているページ上に実際には(A)、(B)、(C)の三つの図がある）、中国では、一つの図面には一つの番号が必要で、「図 1、図 2、…」の順に番号を付して序列しなければならないと規定されている。これを踏まえ、中国用の図面を作成する際には、通常、新しい番号編成が必要になり、明細書における図番も全面的に対応させて修正する必要がある。
- 両岸いずれも、明細書に用いる図面の符号は図面に用いた図面符号と一致対応させなければならないと規定している。即ち明細書及び図面に出現する同

一の符号は同一の意味を有する必要がある。しかし、中国では別途「明細書の文字部分に言及されていない添付図面記号は添付図面中に出現してはならない。添付図面中に出現していない記号は明細書の文字部分で言及してはならない」と規定されており、厳格に執行されている。しかし、実務では、台湾又は中国で特許出願において複数の優先権を主張する場合、数件の明細書の内容を併合して特許出願するという状況が頻繁に見られ、上述の規定に違反する確率も高くなるため、中国用の明細書を翻訳する際には、明細書及び図面の符号が完全に対応しているかを逐一仔細にチェックする必要がある。

## 第二節 特許請求の範囲の解釈についての規定の比較

### 1. 解釈方法の基本規定

台湾の特許法第 58 条第 4 項には、「特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲の解釈時には、明細書及び図面を参酌することができる。」と規定され、中国の特許法第 59 条には、「発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び図面は請求項の内容の解釈に用いることができる。」と規定されている。両者の意味は完全に同一であることから、条文からは特許請求の範囲の解釈には如何なる違いも見られない。

特許請求の範囲の解釈に関し、条文以外の最終的な基準は、当然判例ということになる。ただし、特許訴訟の歴史が比較的短い台湾と中国においては、判例の蓄積も現状に追いつかない。このため、両岸は以下に挙げる法令と判決において参考又は規範となる文書を制定した。

- 台湾：2004 年特許侵害鑑定要点
- 中国：最高人民法院 2001 年特許司法解釈及び 2010 年特許司法解釈

台湾の特許侵害鑑定要点は、法的拘束力がなく、完全に一参考資料に過ぎないが、実際には多くの判決において直接に引用されており、実質的な影響力を有している。また、中国の特許司法解釈は広義の法律に属し、下級法院に拘束力を有し、法院は裁判文書に司法解釈の規定を直接に援用して裁判を進めることができる。

以下においては、明細書の記載の角度から両岸における特許請求の範囲の解釈上の差異を比較する。

### 2. 両岸共通の判断原則

両岸はいずれも次の各項目における侵害判断原則では基本的に同一であるため、本報告では比較しないこととする。

- 文言侵害(又は all-element-rule)

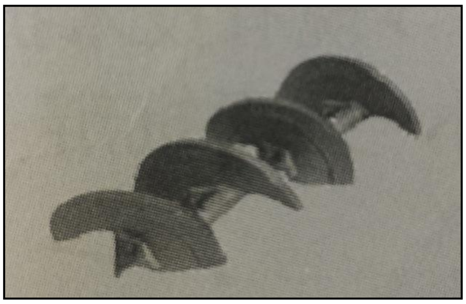
- ■ 均等論
- ■ 禁反言

### 3. 開示利用ルール（Disclosure-dedication rule ）

発明の詳細な説明において開示されたが、特許請求の範囲に記載されていない技術については、両岸いずれも、社会に対する貢献するものとみなし、権利侵害訴訟において権利を主張してはならないと規定している（台湾：侵害鑑定要点（下）第一部分第三章第 2 節の 5、中国：2010 年特許司法解釈第 5 条）。その違いは、台湾の特許侵害鑑定要点で述べられている開示利用ルールが米国の *Johnson & Johnston* 事件の見解を踏襲したものであり、「均等論」としての制限に限られるが、中国の 2010 年特許司法解釈における開示利用ルールは、「均等論」としての制限に限られない点にのみある。しかし、実務上の違いは存在しない。

上述した米国の *Johnson & Johnston* 事件とは、明細書に記載された技術的特徴と特許請求の範囲に記載された技術的特徴が代替関係に属する場合にのみ開示利用ルールを適用するもので、台湾及び中国の実務も同一のはずである。このため、明細書には、上位概念及びいくつかの下位概念が記載され、特許請求の範囲に一部の下位概念しか記載されていなかった場合、開示利用ルールに基づき、その他の下位概念は放棄したとみなされ、均等論を主張することはできない。以上を踏まえ、出願の過程で特許請求の範囲を減縮する場合は、できる限り特定の下位概念まで減縮することは避け、可能な限り二次的概括の下位概念を維持する必要がある。ただし、上述したように中国では、範囲を超える補正に対する審査が非常に厳格であることから、一般的には、出願後の二次的概括は認められないため、明細書を記載する段階又は翻訳する段階で、予め二次的概括の概念を残しておく必要がある。

例：溝切り刃



請求項：4 枚の替え刃を有する溝切り刃
明細書：本願の溝切り刃上の替え刃は、4 枚の替え刃以外に、更に 6、8、10 枚を装着することができ･･･
被告製品：6 枚の替え刃を装着する溝切り刃。
結論：権利侵害なし

## 4. 従来技術の抗弁

台湾と中国では、どちらも従来技術の抗弁について規定されているが（台湾：権利侵害鑑定要点（下）第一部分第三章第 2 節の 7、中国：特許法第 62 条及び 2010 年特許司法解釈第 14 条第 1 項）、その適用状況は異なる。台湾では、特許の有効性について法院が判断でき、かつ、判断する必要があるため、被告は直接に特許の無効を主張することができ、従来技術の抗弁は均等論の抗弁のみとなる。中国では、法院は一般的に特許の有効性について直接判断することはできず、特許主務官庁の無効審決を待つ必要があり、時に訴訟の長期化を引き起こしている。このため中国特許法第 62 条には、特別に従来技術の抗弁について規定されており、被告はそれが実施した技術は先行技術であると直接に主張することができ、法院は特許が有効か否かを判断する必要はなく、直接に権利侵害でないと判断することができる。

一般的に、最も容易に主張される先行技術は、背景技術に記載された先行技術と特許請求の範囲の従来技術部分に記載された先行技術を含む、原告の明細書において自認した先行技術である。たとえ明細書において自認した先行技術が被告の実施方法と完全には同一でないとしても、少なくとも被告はすでに先行技術として明細書に記載された部分について立証する必要はない。したがって、被告が従来技術の抗弁を主張する立証難度を引き上げるという観点を重視するのであれば、できるだけ上述の先行技術の説明を減らすべきである。

## 5. 製造の方法による物の特定

両岸において、製造方法により特定された物の侵害判断方法は完全に異なる（台湾：侵害鑑定要点（下）第一部分第三章第 2 節の 2、中国：実務判決）。

台湾の侵害鑑定要点には、製造方法により物の特許請求の範囲を特定する場合、特許請求の範囲の記載内容に物及び製造方法が含まれるが、出願対象が物であるため、「最終生成物」のみを鑑定対象とする。特許請求の範囲に記載された「最終生成物」の技術的特徴が鑑定対象に完全に対応して表現されていない場合、鑑定専門機関は鑑定対象が特許権の保護範囲内に入るか否かの判断に利するよう、被告がその使用する製造方法の実施に係る証拠の提供に協力しなければならないと規定されている。

これに対し、中国の法院は、製造方法により特定される物の請求項に対し、権利侵害を判断するとき、オール・エレメント・ルール（all element rule）を根拠として、方法の特徴も対比項目に入れる。この方法は、台湾の実務と異なるだけでなく、中国の特許審査実務とも符合しない（審査段階において、当該方法が物の構造を変えてその他の構造により新規性を付与することができなければ、方法の特徴は周知の物について新規性を付与できない）。

以下においては、中国での製造方法により特定される物の侵害判定方法を例に挙げて説明する。

例：(2010)民提字 158 号最高人民法院民事判決書（優他製薬と万高薬業による特許侵害訴訟）（註：以下の概要は、理解し易いようかなり省略したものである）
請求項：以下の工程を含む特定の抽出方法により抽出した成分を含むカプセル製剤。

- 薬材を粉砕する
- 2 回に渡って、水を加えながら薬材を煮る
- ろ過、濃縮する
- 減圧乾燥、粉砕、メッシュに通す

イ号製品：異なる抽出条件により抽出した成分を含むカプセル製剤。
一審判決（成都市中級人民法院）：均等論を適用して、侵害と判断した。
二審判決（四川省高級人民法院）：一審判決を維持した。
最高裁判決：請求項に記載のすべての技術特徴を比較しなければならない。製造方法のすべての特徴を比較した上、製造方法が異なるとして、一審と二審の判決を覆した。

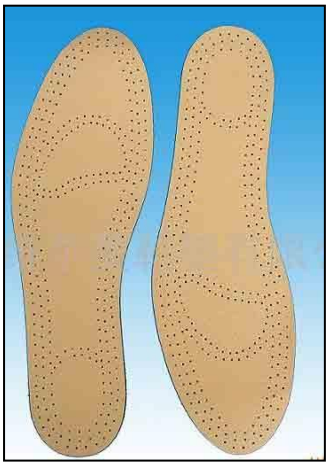
中国で方法により物を特定する時、審査段階では全ての方法で製造した同一の物品に拡大解釈するため特許の取得は比較的容易ではなく、権利行使の段階で当該特徴を有する方法によって製造された物に縮小解釈されるため、権利の範囲は比較的狭くなる。このため明細書の原文における方法により特定される物の請求項については、充分な保護を得られるよう、できるだけ構造的特徴によって限定された請求項に書き直す、若しくは可能な限り方法のステップを減らす必要がある。

### 6. 手段機能言語

手段機能言語の解釈に関しては、両岸の規定には重大な差異がある。台湾では特許法施行細則第 19 条第 4 号に「複数の技術的特徴の組み合わせによる発明では、その請求項の技術的特徴は、手段機能用語又は工程機能用語によって表現することができる。請求項を解釈する際には、明細書に記載された当該機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を含めてなされなければならない。」と規定されており、侵害鑑定要点（下）三章第四節にも「特許請求の範囲を解釈する時は、手段機能言語の技術的特徴は、特許（又は実用新案）の実施例の説明に、当該機能の構造、材料又は動作及び当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が疑義を生じない均等の物又は均等の方法に対応するもののみが含まれる。」と規定されている。上記から、台湾では特許の審査時及び権利侵害訴訟において、手段機能言語について同一の解釈を採用していることが分かる。
しかし、中国では特許の審査時及び権利侵害訴訟において、手段機能言語については完全に相反する解釈が採られる。中国特許審査指南第二部分第二章第 3.2.1 節には「請求項に含まれる機能的限定の技術的特徴は、記載された機能を実現できるすべての実施形態をカバーしていると理解すべきである。」と指摘されている。しかし、中

国の 2010 年特許司法解釈第 4 条には「請求項において機能又は効果により技術的特徴を述べている場合、人民法院は明細書及び図面が描写する当該機能又は効果の具体的な実施方法及びそれと同等の実施方法に基づき、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。」と規定されており、この二つを比較してみると、審査指南の解釈と司法解釈が一致しないことが明らかに分かる。この現象についての中国の一般的な説明は、特許制度には「開示したものを保護」の原則があるため、保護の範囲を実際に開示された実施例及びその均等の範囲に限るのは合理的である、というものである。

例：靴の中敷(2006)高民終字 00367 号



特許請求の範囲の構成要件：単方向浸透層
明細書の実施例：漏斗状の穴の開いた布面を備える単方向浸透層
被告製品：使用している単方向浸透層には穴があるが、当該穴は漏斗状ではない
第一審法院（（2005）二中民初字第 11450 号判決）：実施例は必要な技術的特徴に対する限定として理解できず、権利侵害は成立すると判断。
第二審法院（（2006）高民終字第 00367 号判決）：機能性限定の技術的特徴を有する請求項については、その文字通りの意味に従って当該機能を実現しうる全ての方法（実施例）をカバーするものと解釈すべきではなく、明細書に記載された当該機能を実現する具体的な方法により限定されるべきであるとして、権利侵害は成立しないと判断。

技術的特徴が手段機能言語の技術的特徴であると認定されるか否かは、権利範囲の解釈の大小及び特許の有効性の存在に重大な影響を及ぼすが、この点について、台湾の特許侵害鑑定要点及び中国の特許司法解釈は、どちらも更に踏み込んだ説明をしていないため、適用において高度な不明確性が存在する。
上述したように、機能手段言語は高度な不安定性と不明確性を有することから、明細書の作成段階及び翻訳の段階で、できるだけ機能手段言語を避けることが必要であり、特に機能手段言語が特別に普遍的である日本語明細書を処理する際には、注意が必要

である。例えば、日本語の明細書の原文がたとえ明らかに「～の手段」であっても、台湾の明細書に翻訳する際には、少なくとも「手段」の用語を削除し、「～装置」又は「～機構」と書き換えるべきである。また、中国の明細書に翻訳する際には、機能性用語を完全に削除すべきであり、例えば「単方向浸透層」は「有孔層」又は「内層」などに書き換えた上で、従属項を用いて更にその構造の特徴を限定する。

## 第三節 権利行使の規定に関する比較

### 1. 司法訴訟

台湾では、2008 年 7 月 1 日から殆ど全ての知的財産権に係わる訴訟事件が専門裁判所（智慧財産法院（知的財産裁判所））で取扱われ、さらに知的財産権に係わる民事訴訟事件の第一審及び第二審も同裁判所で取り扱われることになった。たとえ裁判の質を評価することが難しいとしても、少なくとも審理のあり方及び判断の基準は比較的統一かつ安定したものである。そして技術性の高い特許訴訟事件を審理するため、同裁判所は裁判官の補助役として技術審査官（日本の技術調査官に相当）を特別に配属し、技術的見解を提供する措置を講じている。したがって、特許技術内容についての理解力は、一般的に、他の裁判所より高いため、特許権侵害の判断については外部機構へ鑑定を委託することは希である。そのほか、台湾の裁判制度は三審制であり、同裁判所の第二審判決を不服とする当事者は、最高裁判所に上訴することができる。

中国では、台湾のように知的財産専門の裁判所が設置されておらず、全ての特許訴訟案件は、法律に基づき、第一審は各地の中級裁判所により管轄され、第二審は各地の高級裁判所により管轄される。広い国土を持つ中国では、中級人民裁判所及び高級人民裁判所が数多くあるが、相対的に全国の判断基準の一致性を維持することも比較的難しい。中級人民裁判所、高級人民裁判所はいずれも一般の裁判所で、技術審査官の制度が設けられていないため、技術的問題の把握に対してある程度の困難が生じる。また、中国は基本的には二審制で、最高人民裁判所まで控訴され、再審が行われる事件は少数である。このような状況においては、当事者の技術問題を説明する能力が更に重要になる。また、特許請求の範囲における技術内容が難しすぎる、又は試験方法が複雑すぎる場合、往々にして立証不足により権利侵害不成立の判決が下されることになる。したがって、特許明細書の内容が明快かつ分かりやすいこともより重要になる。

### 2. 行政処理（行政による特許権侵害紛争の処理）

台湾では、行政処理に関する規定が設けられていない。全ての特許権侵害紛争は当事者間の和解が成立しなければ、裁判手続によって解決されなければならない。一方、

中国特許法における大きな特色の一つとして行政処理の規定（中国特許法第 60 条）が挙げられる。当該規定により、特許権侵害の行為に対して、特許権者又は利害関係者は人民裁判所に提訴することができ、また、特許業務管理部門に処理を申し立てることもできる。ここで言う「処理」には、現時点で、以下の項目が含まれる。

- 権利侵害行為の成立の有無を認定すること。
- 侵害者に直ちに侵害行為の差止めを命ずること。
- 侵害者が提訴せず、かつ、侵害行為を停止しない場合、特許業務管理部門は人民裁判所に強制執行を申し立てることができる。
- 特許権侵害の損害賠償額について調解（調停）を行う。

実務上、特許の行政処理は一部の省での利用率が高くないことが考慮され、中国は 2013 年に特許法改正案に関する意見書を提出し、特許の行政処理による効果の更なる向上を図った。改正案が可決されれば、今後、行政処理に係る事件が既に山積している特許訴訟の一部に取って代わることが期待されている。以上を踏まえ、中国で明細書を作成する際には、審査官及び裁判官を仮想閲読者とする必要があることのほか、更に各地方行政官庁の公務員を仮想閲読者とする必要もあり、明細書の理解し易さ及び対比方法の簡素化明瞭化が更に重要になる。また、各地方の特許業務管理部門は権利侵害行為の成立の有無について認定する職責があるが、権利侵害を認定する能力及び経験にはかなりの差があるという意見も存在するため、権利行使を有効に確保するため、明細書及び特許請求の範囲の理解の容易さが重要となる。

# 第五章　特許管理実務の比較

## 第一節　出願管理実務の相違点

### 1. PTC（特許協力条約）ルートとパリ条約ルート

台湾は、多くの国際条約(例外は WTO 協定の一部である TRIPs 協定である)に加盟していないため、外国出願人は PCT ルートにより台湾の特許出願をすることができず、また、台湾の出願人も PCT ルートにより外国の特許出願をすることができない。そのため、出願が国内であるか国外であるかを問わず、台湾の特許事務所は、PCT ルートでの出願方法についての熟知度が低い。しかし、外国出願人が PCT ルート出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する割合は非常に高く、また、PCT ルートとパリルートの手続には相違点が多く存在する。そのため、依頼するに当たっては、台湾事務所に充分な PCT の手続き管理能力があるか否かを確認する必要がある。

PCT 出願の手続き管理能力とは、日本又はその他の外国の出願人に対する、中国国内段階に移行する手続きの管理能力を指す。それは PCT 国際段階の手続きを含んでいないので、その難易度は高くなく、例えば必要な管理の期限は国内段階に移行する手続のみとなる。しかし、依然としてパリルートとは異なる手続きがあるため、特に注意しなければならない。以下、中国で特許出願を行うに当たって、パリルートと PCT ルートの相違点をいくつか挙げる。

- パリルートで出願する際の明細書は、国内の出願日に提出される中国語明細書を指し、出願時においてその内容の補正及び追加ができる。一方、PCT ルートで出願する際の明細書は、国際出願日に提出される外国語明細書であるため、中国国内段階へ移行した際、PCT 国際出願で公開した外国語の明細書に記載したとおりに、原文に忠実に翻訳しなければならず、中国語翻訳時に内容を追加又は補正することはできない。翻訳文と原文が明らかに一致していない場合、所定の翻訳文が提出されていないとみなされる。PCT 国際出願で公開された外国語明細書に、中国国内において道徳観念又は公の秩序に反する受け入れられない記載がある場合（例：“賭博”）、容認され易い用語を用いて訳す必要がある（例：“勝負事”）。国際段階において補正がなされた場合(Art 19 及び Art 34 に基づく補正を含む)、国内段階への移行声明における「審査基礎」欄に、後続手続きにおいて根拠とする補正書類を指定すると共に、移行日から 2 ヶ月以内に当該補正書類の翻訳文を提出しなければならない。
- パリルートによる中国特許出願の場合、同時に特許及び実用新案登録を出願することができる。しかし PCT ルートを通して中国国内段階に移行する場合は、そのいずれか一つを選択して出願することのみ認められ、二重出願の規

定が適用されない。

パリルートを通じて中国特許出願を行う場合、出願日から 2 ヶ月以内又は受理通知書の受領日から 15 日以内に出願料等必要な費用を納める。しかし、PCT ルートを通じて中国国内段階に移行する場合は、移行時に出願料及び公布印刷費など必要な費用を必ず納めなければならず、中国国内段階に移行してから費用を追納することができない。費用を納めなければ、PCT 出願に基づく国内移行としての中国出願の効力は失われることになる。

パリルートを通じて中国特許を出願した後、誤訳訂正を請求することはできないが、PCT ルートを通じて中国国家段階へ移行する際には、出願者は自発的に定められた期間内に誤訳の訂正を請求することができ、審査官も職権により出願者に対して訂正するよう通知することができる。

### 2. 書面(紙)による出願と電子出願

一般的に台湾の特許事務所は、電子出願をあまり熟知しておらず、書面による出願の方に慣れていると言える。その原因は、台湾の智慧財産局が電子出願システムを構築し出願人や代理人が利用できるよう提供すると共に、積極的に推進しているが、各界から当該システムの不完全を指摘する声が多いことにあり、その利用率は低い。台湾智慧財産局の統計によると、2013 年上半期に受理した特許出願に占める電子出願の割合はおおよそ 17%に止まり、またそれらの電子出願の出願人は少数の大手企業に集中しているようである。そのため全体的に見ると、台湾の特許事務所を日本又は中国の特許事務所と比較した場合、電子出願の作業に精通していないと言える。事務所内部の管理システムは非常に先進的であり、内部作業の大半についても完全に電子化はしているが、一旦ファイルを印刷した後は、書面での手続きを開始する。同様に智慧財産局から受け取った書類も殆どが書面によるものであり、受け取った書類は事務所にてスキャンし画像データにする必要がある。つまり、全ての案件資料が手作業によってデータ化されており、その作業方法は日本や中国とは大きく異なる。

中国において特許出願は殆ど電子方式により行われ、尚かつ、その電子システムによる出願手続きに対する要求は比較的高い。いずれかの手続き上の規定と一致しない、又はシステムトラブルによりファイルが完全に送信されない、又はシステムが確認不良を起こすといったことが発生した場合には、しばしば手続きにおける不備が発生し、出願人の利益を損なうことになる。そのため、たとえ電子出願の作業の全てが中国の事務所内で完成されたとしても、全ての手続きが正確に行われるよう、台湾の事務所においても十分に確認できる能力を有する必要がある。具体的には、現地で書式を変換することによりエラーが生じるリスクを下げるよう、送信ファイル作成時には、必ず電子方式の定める書式を作成しなければならない。またデータを現地の担当者に渡した後は、相手が正しく全てのデータを受信したかを確認するだけでなく、中国国家知識産権局が受信したデータが正確かどうかを重ねて確認してはじめて作業の完成

とみなすことができる。

### 3. 外国語書面出願と中国語書面出願

台湾の初期の特許制度は、発明を奨励するためというよりも、むしろ外国の技術を導入するために設けられた制度と捉えることができる。よって外国人による特許出願には、多くの便宜を図る措置が取られていた。その内の一つで最も重要な措置は、最初から出願人による外国語明細書での出願を受け入れるというものである。さらに、2013 年 1 月 1 日以前は、言語の種類に対する如何なる制限もなく、出願人は世界中の如何なる言語の明細書であっても出願することができ、指定期限内に(通常出願日から 6 ヶ月以内)翻訳文を補充提出すればよいとされていた。2013 年 1 月 1 日の特許法改正後、言語の種類に対する制限が設けられたが、なお、以下 9 種類の言語(日本語、韓国語、英文、アアラビア語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語)による明細書を受理している。そのため台湾の事務所は明細書の翻訳に十分な時間を割くことができ、よって翻訳文の品質も精度の高いものが求められる傾向がある。

しかし、中国では特許出願は中国語で行わなければならず、出願日以降に中国語明細書を補正することはできない。たとえ PCT による出願で中国国内段階に移行するとしても、それ以前に中国語明細書を作成させなければならない。そのため翻訳に費やす時間が往々にして十分でなく、場合によっては必要に迫られて数日内に翻訳作業を完成させなければならないこともあり、その精度に影響が及ぶこともしばしばである。そのため、どのようにして短時間に大量かつ正確な翻訳を完成させられるかが、中国における渉外事務所の競争力の重要な一要素となっているが、台湾の場合はそうではない。台湾の事務所に中国の特許出願を依頼する場合は、台湾の事務所が中国の事務所と同じく迅速な翻訳能力を持っているか否かを確認する必要がある。

## 第二節　中間処理実務の相違点

特許出願の中間処理の実務上においても、両岸では多くの相違点がある。ここにいくつかの重要で主要な相違点を列挙する。迅速に有効な特許を取得するためには、実務の相違点に応じた方法に変えなければならない。

| | 台湾 | 中国 |
|---|---|---|
| 進歩性判断の手順 | 米国の審査実務に近い<br>■　クレームの範囲を認定する<br>■　先行技術の内容を認定する<br>■　当業者の技術水準を認定する<br>■　クレームと先行技術の相違点を認定する | 欧州の審査実務に近い<br>■　最も近い先行技術（主引例）を認定する<br>■　主引例とクレームを区別できる特徴とそれが実際に解決しようとする技術問題を認定する |

| | | |
|---|---|---|
| | ■ 発明の全体を容易に完成できるか否かを認定する | ■ 当業者は主引例とそれが実際に解決しようとする技術問題から容易に発明を完成できるか否かを認定する |
| 補正の制限 | 時期的制限と内容的制限はいずれも厳しくない | 時期的制限と内容的制限はいずれも非常に厳しい。 |
| 審査の慣習 | 比較的、出願人に友好的。例えば、面接の請求は殆どが認められる。請求書面の方式に拘らない。審査基準を緩く解釈する傾向にある。 | 審査の均一性を優先にするためか、方式にはかなり厳しく、審査基準を厳格に解釈する傾向にある。 |
| PPH 請求 | 非常に受け入れられやすい。台湾のクレームは第1局の登録クレームと実質上同一又はより狭いものであれば、殆ど短期間に許可される。 | かなり受け入れられにくい。方式審査部では、PPH 請求書の記載方式がちょっと間違っている、あるいは中国のクレームが第 1 局の登録クレームと僅かな差でもあれば、殆ど PPH が認められない。 |

# 第六章　特許主務官庁の比較

## 第一節　基本的な相違点

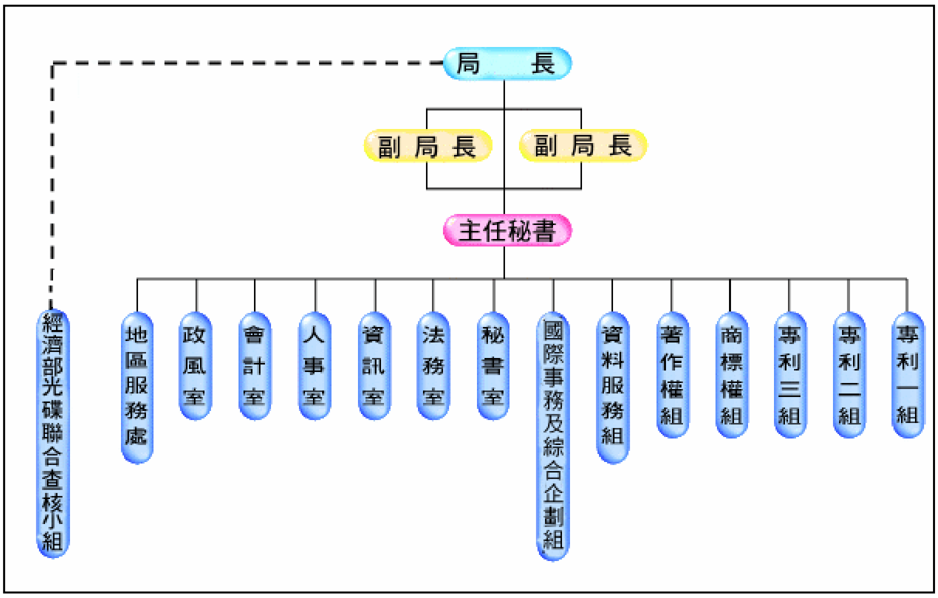
両岸の特許主務官庁間にも、多くの基本的な相違点が存在し、その案件の処理の方法に直接に影響を及ぼしている。相違点に対する理解を促すため、以下に主要な相違点を挙げる。

| | 台湾 | 中国 |
|---|---|---|
| 名称 | 智慧財産局 | 国家知識産権局 |
| 業務範囲 | 台湾の智慧財産局はその名のとおり、すべての知的財産権を一元的に管轄する。特許以外の知的財産権との調和が比較的容易である。 | 中国の国家知識産権局は、専利（特許・実用新案・意匠を含む）だけを管轄する。他の知的財産権の管轄官庁は次のとおりである。<br>■ 商標：国家工商行政管理総局<br>■ 著作権：国家版権局<br>■ 不正競争：国家工商行政管理総局<br>■ 産地表記：国家質量監督検験検疫総局<br>■ 植物新品種：国家農業部、国家林業局、 |
| 審査官の人数 | 737名（内170名は契約審査官）（2012年末現在） | 7027 名（内 4335 名は契約審査官）（2012 年末現在） |
| 国際交流の機会 | 比較的少ない | 非常に多い |
| 政府における位置づけ | 第 3 レベル（低い）<br>行政院 >経済部>智慧財産局 | 第 2 レベル（高い）<br>国務院>国家知識産権局 |
| 外郭組織、団体 | 外郭組織、団体が殆どないため、審査官の審査負担が重いだけでなく、特許行政と特許立法の負担も重い。 | 多い。審査促進のための外郭組織（特許調査センターなど）の利用により、審査の効率を向上することが可能である。弁理士会や発明協会、特許保護協会などの外郭団体を直轄するため、特許行政と特許立法の負担の低減を図ることができる。 |

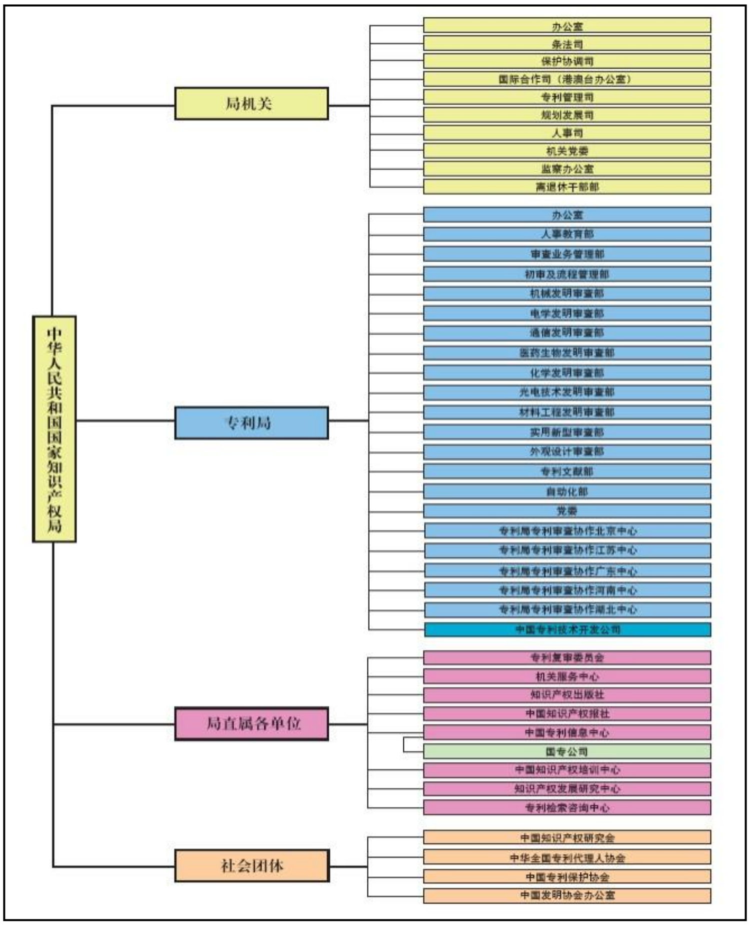
## 第二節　組織上の相違点

詳細は、次の組織図に示す。

### 1. 台湾智慧財産局の組織図




### 2. 中国国家知識産権局の組織図



# 第七章　台湾の専利師の観点から見た、台湾の事務所を利用し中国の特許出願をするメリットとデメリット

台湾の事務所を利用し中国の特許出願をした場合のメリットとデメリットに関して、台湾において散見される意見を参考までに紹介する。

## 第一節　メリット

- 長い歴史と豊富な経験を有する
- 早くから国外業務に精通している
- 多数の海外留学経験者
- 低コスト
- 比較的安定した事務所人事
- 外国クライアントの厳しい要求に長年に渡って対応してきたことにより、比較的高品質な業務内容を提供できる
- 中国出願の経験は中国の若い事務所よりも豊富
- 特に、日本クライアントとの意思疎通が比較的容易である

## 第二節　デメリット

- 中国現地で直接に管理できる事務所がなければ、処理に遅延が発生するおそれがある
- 中国現地で直接に管理できる弁理士がいなければ、中国審査官とのやり取りに若干の問題が発生するおそれがある

# 第八章　結び

本報告は、（1）特許代理業界、（2）言語、及び（3）法制度の三つの角度から、徹底的に、台湾と中国の特許出願に関わる環境の比較を行った。両岸は特許代理の環境、言語及び法制度において、当然に多くの相違点が存在しているが、それらの相違点は、いずれも克服できるものである。そうは言っても、その相違の度合いは、「一方の明細書を文字変換すれば他方で直ぐに使用できる」程度ではなく、かなりの専門性が要求される。本報告は、可能な限り、相違点を洗い出したものであり、本レポートが、実際に要求される専門性の度合いに対する理解の一助になれば幸甚である。

結論として言えるのは、品質を第一優先としながら、コストの削減が厳しく要求される現在の経済状況において、中国出願との差異を十分に把握した上で、台湾出願を積極的に検討し、台湾のリソースを中国出願にも利用することができれば、品質向上とコスト削減の両立を図ることが十分に可能であるということである。

# 産業財産権における模倣対策のご案内

公益財団法人交流協会では特許庁からの委託により、海外進出日系企業を対象とした産業財産権の侵害対策事業を実施しております。具体的には、現地にて以下の活動をしております。

1. 台湾における産業財産権の模倣対策に資する情報の収集
2. 弁護士、弁理士など産業財産権の専門家を講師としたセミナーの開催
   現地で活躍する専門家から最新の情報を得る機会です。
3. 産業財産権に関する相談窓口の設置
   産業財産権の権利取得手続きから、産業財産権の侵害に関する相談まで、幅広いご質問にお答えいたしますので、是非ご利用ください。

※相談窓口の利用、セミナーへの出席、その他ご不明な点については、
公益財団法人交流協会　貿易経済部までお問い合わせください。

TEL：０３－５５７３－２６００
FAX：０３－５５７３－２６０１
ＨＰ：http://www.koryu.or/jp/

［特許庁委託］　**台湾における先使用権と公証制度**
**中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント**

平成２６年３月　発行

発行者　井　上　　孝
発行所　公益財団法人 交流協会
東京都港区六本木３－１６－３３
青葉六本木ビル7階
印刷所　株式会社 宝円堂

【禁無断転載】

執筆協力：理律法律事務所（LEE AND LI Attoneys-at-Law）
台北市敦化北路２０１号７階